

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.10.2009. Данное возражение подано компанией «Б.С.А.», Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «PROLACTA» по заявке №2007721982/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2007721982/50 на регистрацию словесного обозначения «PROLACTA» была подана 19.07.2007 заявителем в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение является искусственным словом без определенного значения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.07.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007721982/50 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 29 класса МКТУ

сходно до степени смешения со словесным знаком «PROLACT» по международной регистрации №733441, правовая охрана которому предоставлена на имя «Zott GmbH & Co.», Германия, в отношении, в том числе, товаров 29 класса МКТУ (приоритет от 05.04.2000) [1].

В Палату по патентным спорам 22.10.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007721982/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров 29 класса МКТУ следующими позициями: «протеины молочные, растворимые или иные; концентраты молочного протеина, растворимые или иные для использования при изготовлении продуктов специального назначения, а именно, детского питания, спортивного питания и диетических продуктов»;
- ограниченный заявителем перечень товаров носит узкий и специфический характер. Указанные товары являются сырьем, необходимым для дальнейшей переработки в конечный продукт. Они не предназначены для широкого потребителя, востребованы исключительно предприятиями-изготовителями;
- товары 29 класса МКТУ противопоставленного знака [1] способствуют поддержанию жизнедеятельности организма, покупаются в обычных магазинах;
- сравниваемые товары относятся к различным видам, круг их потребителей, назначение, цели и способы их приобретения также различны;
- сравниваемые обозначения не тождественны ввиду различия шрифтового выполнения, к тому же, заявленное обозначение выполнено заглавными буквами, а противопоставленный обозначение строчными буквами, буква «P» - заглавная;
- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака, в отношении упомянутых товаров 29 класса МКТУ (ограниченный перечень).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2007721982/50 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (19.07.2007) заявки №2007721982/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в

абзаце втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «PROLACTA» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана первоначально испрашивалась в отношении товаров 29 класса МКТУ: «молоко и другие молочные продукты; протеины молочные, растворимые или иные; концентраты молочного протеина, растворимые или иные; сыворотка».

Противопоставленный знак [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «P»-заглавная. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ: «milk, dairy products, namely drinking milk, clotted milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks,

kephir, cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения PROLACTA [p r o l a c t a] и PROLACT [p r o l a c t] характеризуются совпадением большинства звуков [p r o l a c t] и их одинаковым расположением, что обуславливает фонетическое сходство обозначений, определяемое вхождением одного обозначения в другое. Наличие звука [a] в конце слова «PROLACTA» не привносит в звучание обозначения существенной разницы.

Анализ словарей основных европейских языков ([www.multitran.ru](http://www.multitran.ru)) показал, что сравниваемые словесные обозначения не имеют самостоятельного лексического значения, что не позволяет провести сравнение по семантическому критерию сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными с точки зрения графического фактора сходства в силу исполнения их буквами одного алфавита. Исполнение обозначений заглавными или строчными буквами не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на различие знаков.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует об ассоциировании обозначений в целом.

Что касается однородности товаров заявленного и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показал, что они однородны товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку они относятся к молочным продуктам (изготовлены из одного материала), могут иметь одинаковый круг потребителей и условия реализации, то есть соотносятся как «род-вид».

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 29 класса МКТУ позволяют признать заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] сходными до степени смешения. В связи с этим, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем, заявителем была выражена просьба о корректировке перечня товаров 29 класса МКТУ, заявленных на регистрацию, следующими товарами: «протеины молочные, растворимые или иные; концентраты молочного протеина, растворимые или иные для использования при изготовлении продуктов специального назначения, а именно, детского питания, спортивного питания и диетических продуктов».

Также заявителем представлено письмо, содержащее согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемого заявителем измененного перечня товаров.

Анализ указанного перечня показал, что товары имеют следующее назначение: «для использования при изготовлении продуктов специального назначения, а именно, детского питания, спортивного питания и диетических продуктов».

Согласно 9 редакции МКТУ (алфавитный перечень), эти товары по своим характеристикам, функциям и назначению соответствуют товарам 05 класса МКТУ («продукты белковые пищевые для медицинских целей»,

«продукты детского питания», «продукты диетические пищевые для медицинских целей»).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что указание на специфику товаров, содержащихся в скорректированном перечне, существенным образом отличает их от первоначально заявленных товаров, в связи с чем просьба заявителя об изменении перечня товаров подпадает под положения приведенной выше правовой нормы.

Таким образом, изменение перечня и письмо-согласие в отношении этого перечня коллегией Палаты по патентным спорам не может быть учтено.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.07.2009.**