

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 21.12.2023 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Киселевым Е.Н. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741318, при этом установила следующее.

**PREBIO  
SWEET**

Комбинированное обозначение «**PREBIO SWEET**» по заявке №2022741318 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.06.2022 на имя заявителя в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Включенное в состав заявленного обозначения словесный элемент «SWEET», означающий в переводе с английского языка «сладкий», т.е. имеющий приятный вкус, свойственный сахару, меду и т.п. (см. Англо-русский словарь Мюллера > sweet; <https://translate.academic.ru/SWEET/xx/ru/>; Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П.. 1957-1984;

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas>) указывает на свойства и назначение заявленных товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым.

Учитывая включение в состав заявленного обозначения слова «SWEET», заявленное обозначение в случае его регистрации в отношении части товаров 30 класса МКТУ, таких как *«бадьян; блюда лиофилизированные, в которых макаронные являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; водоросли [приправа]; галеты солодовые; звездика [пряность]; горчица; гренки; гречиха обработанная; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь молотый; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; крупа кукурузная; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макаронные; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мисо; овес дробленый; овес очищенный; онигири; орех мускатный; паста имбирная [приправа]; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; пибимнаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пицца; подливки мясные; порошок горчичный; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряности; равиоли; рамэн; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; саго; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пицци]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль*

*поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; харисса [приправа]; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; ячмень очищенный; лаваш; лапша яичная; чипсы дубовые; кардамон; кумин [зира]; мацис [мускатный цвет]; пажитник [шамбала]; сумак; чабер; васоби» способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров.*

Кроме того, исходя из сведений сети Интернет заявленное обозначение «PREBIO SWEET» используется Обществом с ограниченной ответственностью «Фелицита Холдинг», для производства однородных товаров<sup>1</sup>. Таким образом, заявленное обозначение в случае регистрации на имя заявителя (Киселев Емельян Николаевич, 127566, Москва, ул. Римского-Корсакова, 16, кв. 200) способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Экспертиза учла предоставленное согласие от ООО «Фелицита Холдинг», однако обозначение по заявке №2022741318 подано на регистрацию в отношении более широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем, у экспертизы нет оснований для регистрации обозначения в полном объеме в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Между тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом:

---

<sup>1</sup> см. <https://prebiosweet.ru/contact>; <https://msk.freshburg.ru/brand/prebiosweet/>; [https://www.eapteka.ru/goods/medical/zdorovoe\\_pitanie/pitanie\\_dlya\\_bolnykh\\_diabetom/zameniteli\\_sakhara/prebiosweet\\_pod\\_slastiteli/?utm\\_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.ru%2f](https://www.eapteka.ru/goods/medical/zdorovoe_pitanie/pitanie_dlya_bolnykh_diabetom/zameniteli_sakhara/prebiosweet_pod_slastiteli/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.ru%2f); <https://price.ru/dieticheskoe-pitanie/prebiosweet-podslastitel-stoloviy-fitness-100-g/>; <https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/21683/>.

- с товарным знаком «*Prebiose*» [1] (свидетельство №968220 (заявка №2021773547) с приоритетом от 10.11.2021), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Зеленые линии», 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, 6, ИТК 35, каб. 60, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**PREBIO**» [2] (международная регистрация №802257 с приоритетом от 05.09.2002, срок действия продлен до 30.01.2033), зарегистрированным на имя Société des Produits Nestlé S.A. CH-1800 Vevey, в отношении однородных товаров 05, 30 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Как отмечает заявитель, в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в форме листка в черном обрамлении и словесный элемент «PREBI SWEET», который выполнен в единой шрифтовой манере, что позволяет воспринимать его в качестве фантазийного словосочетания.

Вывод экспертизы о способности словесного элемента «SWEET» вводить потребителя в заблуждение противоречит законным ожиданиям заявителя, базирующимся на сложившейся практике, свидетельствующей о наличии товарных знаков с указанным спорным элементом в составе, предназначенных для

индивидуализации товаров 05, 30 классов МКТУ («  » (1) по свидетельству

№884911, « **SWEET NUMBER** » (1) по свидетельству №952196, «  » (3) по

свидетельству №887363, «  » (4) по свидетельству №661971, «  » (5)



по свидетельству №618547, «**SWEET FEET**» (6) по свидетельству №631911, «**A-sweet**» (7) по свидетельству №669242, «**SWEET DREAMS**» (8) по свидетельству №736309, «**SWEET HEART**» (9) по свидетельству №412721, «**SWEET POINT**» (10) по свидетельству №798277).

Вместе с тем, учитывая, что заявленное обозначение планируется использовать только для товаров 05 класса МКТУ *«вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые с косметическим эффектом; напитки диетические для медицинских целей, в том числе витаминизированные обогащенные напитки; препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские»* и товаров 30 класса МКТУ *«препараты ароматические пищевые; настои нелекарственные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел»*, в отношении которых словесный элемент «SWEET» не признан вводящим в заблуждение, заявитель не возражает против исключения всех остальных заявленных товаров 05, 30 класса МКТУ.

Заявитель не согласен с выводом экспертизы относительно наличия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] по

свидетельству №968220, [2] по международной регистрации №802257 в силу того, что они производят разное общее зрительное впечатление, имеют разное звучание и разное смысловое значение.

Ссылка экспертизы на обозначение, присутствующее в сети Интернет и используемое иным лицом – ООО «Фелицита Холдинг», не является обоснованной, поскольку не позволяет однозначно сказать, когда она стала известна потребителю.

Приведенных экспертизой ссылок на некие интернет-сайты явно недостаточно, чтобы сделать выводы о длительности, интенсивности использования обозначения, возможности исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак. Эксперт также не привел никаких доказательств широкой осведомленности потребителей об использовании обозначения различными производителями.

Тем не менее, ООО «Фелицита Холдинг» не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя для всех заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ и предоставило соответствующее письменное согласие (оригинал в корреспонденции от 22.02.2024).

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741318 в отношении части заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ.

В корреспонденции от 14.03.2024 заявитель представил дополнительную информацию относительно организационных связей с ООО «Фелицита Холдинг», а именно выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), согласно которой заявитель является одним из учредителей названного юридического лица.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (23.06.2022) поступления заявки №2022741318 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически

значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в

заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в



составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

**PREBIO  
SWEET**

Заявленное обозначение «**PREBIO SWEET**» по заявке №2022741318 с приоритетом от 23.06.2022 является комбинированным. Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному на стадии подачи заявки, оно включает в свой состав словесный элемент «PREBIO SWEET», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, где слово «SWEET» расположено под словом «PREBIO», в котором буква «O» выполнена в виде стилизованного листочка.

Учитывая доводы возражения, регистрация товарного знака по заявке №2022741318 испрашивается для ограниченного перечня товаров 05, 30 классов МКТУ, а именно:

05 класс МКТУ – *«вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые с косметическим эффектом; напитки диетические для медицинских целей, в том числе витаминизированные обогащенные напитки; препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские»;*

30 класс МКТУ – *«препараты ароматические пищевые; настои нелекарственные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел».*

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два словесных элемента «PREBIO» и «SWEET», при этом слово «PREBIO» отсутствует в каких-либо словарно-справочных источниках информации, воспринимается в качестве выдуманного, фантазийного обозначения, а слово «SWEET<sup>2</sup>» представляет собой лексическую единицу английского языка со значением «сладость, сладкий».

Учитывая изложенное, следует констатировать, что вопреки доводам заявителя, словесные элементы «PREBIO» и «SWEET» воспринимаются как независимые друг от друга обозначения, что препятствует восприятию заявленного обозначения в качестве словосочетания в целом и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из этих словесных обозначений в отдельности.

Так, словесный элемент «SWEET», исходя из его семантики, для товаров 05, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, воспринимается в качестве их характеристики, указывает на свойства, что обуславливает вывод о его неохраноспособности согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в возражении примеров товарных знаков (1) – (10) со словесным элементом «SWEET», не исключенным из правовой охраны, то их наличие не свидетельствует о том, что названный спорный элемент подлежит правовой охране в составе заявленного обозначения. Следует отметить, что в приведенных примерах, в отличие от заявленного обозначения, словесный элемент «SWEET» лексически и грамматически связан с иными элементами товарных знаков, следовательно, нет оснований говорить о необходимости соблюдения аналогичных правовых подходов при восприятии заявленного обозначения.

Следует отметить, что в пользу доводов экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «SWEET» в случае его восприятия в качестве описательного элемента свидетельствуют следующие примеры товарных знаков, где этот элемент

---

<sup>2</sup> См. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/sweet/en/ru/>.

дискламирован: «» по свидетельству №890058, «» по свидетельству №877275.

Таким образом, в отсутствие единообразия выводов при экспертизе указанных товарных знаков, не представляется возможным говорить о том, что федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был нарушен принцип законных ожиданий заявителя по возможности регистрации его товарного знака для однородных товаров. Кроме того, отсутствие у заявителя исключительного права на товарный знак с названным спорным элементом в составе исключает обязательство по соблюдению вышеназванного правового принципа.

Что касается вывода экспертизы относительно способности заявленного обозначения со словесным элементом «SWEET» вызывать не соответствующие действительности представления о свойствах части заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ, то в настоящее время он не применим, поскольку заявитель скорректировал перечень своих притязаний товарами, в отношении которых спорный элемент способен вызывать исключительно правдоподобные представления о сладком привкусе этой продукции. Следовательно, этой части довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 снимается.

Также в настоящее время отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров.

Так, при обращении к материалам сайтов, на которые ссылается экспертиза в оспариваемом решении административного органа, действительно были выявлены сведения об использовании заявленного обозначения иным лицом, а именно Обществом с ограниченной ответственностью «Фелицита Холдинг».

Вместе с тем, как следует из представленного письма Общества с ограниченной ответственностью «Фелицита Холдинг», указанное лицо не возражает

против регистрации товарного знака по заявке №2022741318 на имя заявителя. При этом выписка из ЕГРЮЛ свидетельствует о том, что заявитель является учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Фелицита Холдинг».

Таким образом, в настоящее время устранены причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022741318 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в возражении товаров 05, 30 классов МКТУ.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации товарного знака «**PREBIO SWEET**» по заявке №2022741318 с приоритетом от 23.06.2022 обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков «*Prebiose*» [1] по свидетельству №968220 с приоритетом от 10.11.2021, «**PREBIO**» [2] по международной регистрации №802257 с приоритетом от 05.09.2002, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «*Prebiose*» [1] по свидетельству №968220 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «**PREBIOSE**», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «В» в словесном элементе стилизована под изображение зеленого листочка. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ *«добавки пищевые; волокна пищевые; волокна пищевые, а именно пищевые волокна растительного происхождения; волокна пищевые с пребиотическими свойствами; пребиотики, в том числе пребиотики на основе растительного сырья; пребиотики, содержащие растительные экстракты; экстракты растительные в качестве сырьевого ингредиента источника пребиотических волокон для детского, диетического и функционального питания»*.

Противопоставленный товарный знак «**PREBIO**» [2] по международной регистрации №802257 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной

регистрации №802257 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*dietetic foods and foodstuffs for medical purposes; dietetic foods and foodstuffs for children and the sick for medical purposes; dietetic foods and foodstuffs for nursing mothers, food supplements for medical use, mineral nutritional supplements; vitamin preparations; mineral food supplements*» / «диетические продукты и продукты питания для медицинских целей; диетические продукты и продукты питания для детей и больных в медицинских целях; диетические продукты и продукты питания для кормящих матерей, пищевые добавки для медицинского применения, минеральные пищевые добавки; витаминные препараты; минеральные пищевые добавки» и 30 класса МКТУ «*coffee, coffee extracts and preparations made with coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and preparations made with tea; cocoa and preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products, confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pastas, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or seasoning foodstuffs, salad creams and dressings, mayonnaise*» / «кофе, кофейные экстракты и напитки, приготовленные на основе кофе; искусственный кофе и экстракты искусственного кофе; чай, чайные экстракты и напитки, приготовленные на основе чая; какао и напитки, приготовленные на основе какао, шоколад, шоколадные изделия, кондитерские изделия, сладости; сахар; натуральные подсластители; хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия из дрожжей, кондитерские изделия из теста; печенье, торты, десерты, пудинги; пищевой лед, продукты для приготовления пищевого льда; мед и его заменители; сухие завтраки, рис, паста, продукты, приготовленные из риса, муки или круп, в том числе в виде готовых блюд; соусы; продукты для придания вкуса пищевым продуктам, приправы, кремы и заправки для салатов, майонез».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] на предмет их сходства показал следующее.

Так, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Как отмечалось ранее, в составе заявленного обозначения **«PREBIO SWEET»** присутствуют два словесных элемента, не связанных друг с другом грамматически лексически, при этом словесный элемент «SWEET» является слабым, описательным. В

свете изложенного основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения выступает слово «PREBIO», имеющее фантазийный характер.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «*Prebiose*» [1], «PREBIO» [2] характеризуются наличием в их составе словесных элементов «PREBIOSE» и «PREBIO», являющихся либо единственным индивидуализирующим элементом указанных противопоставлений, либо его основным словесным элементом, на который падает логическое ударение, и тем самым акцентируется внимание потребителя в первую очередь. Указанные словесные элементы, как и слово «PREBIO» заявленного обозначения, являются фантазийными.

Поскольку индивидуализирующие словесные элементы «PREBIO» и «PREBIOSE» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] в лексике отсутствуют, они не способны вызывать в сознании потребителя каких-либо определенных смысловых ассоциаций. Тем самым, значимость семантического критерия сходства при восприятии сравниваемых обозначений нивелируется, усиливая роль фонетического критерия сходства.

Отсутствие слов «PREBIO» и «PREBIOSE» в лексике какого-либо языка с присущей ему спецификой произношения тех или иных звуков и звукосочетаний позволяет осуществлять их транслитерацию по правилам ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом», согласно которым «PREBIO» произносится как [пребио], а «PREBIOSE» - как [пребиосе].

Фонетический анализ сравниваемых обозначений показал, что индивидуализирующие словесные элементы «PREBIO» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] фонетически тождественны, т.е. заявленное обозначение характеризуется полным звуковым вхождением в его состав единственного индивидуализирующего элемента данного противопоставления.

В свою очередь индивидуализирующий элемент «PREBIO» заявленного обозначения фонетически входит в состав индивидуализирующего словесного элемента «PREBIOSE» противопоставленного товарного знака [1].



Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] имеют высокую степень фонетического сходства, благодаря которой ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2]. Вместе с тем следует отметить, что противопоставленные товарные знаки «*Prebiose*» [1], «**PREBIO**» [2] являются обозначениями, выполненными буквами одного алфавита - латинского. При этом в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] буквы стилизованы под изображение листочка. Названные обстоятельства сближают сравниваемые обозначения друг с другом визуально.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к заключению о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь анализ перечня товаров 05, 30 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал следующее.

Приведенные в перечне заявленного обозначения по заявке №2022741318 и противопоставленных товарных знаков [1], [2] товары относятся к одним и тем же родовым категориям: пищевые добавки, витамины, детское и диетическое питание. Указанные товары влияют на обмен веществ, функциональное состояние органов и систем организма человека, используются для снижения риска заболеваний и т.д., следовательно, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, к которому относятся лица, заботящиеся о своем здоровье. Названные категории продукции могут реализовываться через одни и те же торговые сети, онлайн магазины и аптеки. Данные обстоятельства обуславливают вывод об однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

В свою очередь товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющие собой различные ароматизаторы и настои, соотносятся как вид/род с

товарами 30 класса МКТУ «напитки на основе кофе, чая, какао; продукты для придания вкуса пищевым продуктам» противопоставленного товарного знака [2].

Следует отметить, что пищевой ароматизатор – это летучая добавка, которая улучшает вкус или запах пищи, т.е. является продуктом, предназначенным для придания вкуса пище. Настои нелекарственные, включенные в перечень 30 класса МКТУ, представляют собой водный экстракт какого-нибудь растения, т.е. относятся к категории напитков на растительной основе, как и кофейные, чайные и какао-напитки. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товары 30 класса МКТУ имеют одинаковое назначение (придают вкус и аромат продуктам питания, предназначены для утоления жажды), круг потребителей, условия реализации, следовательно, относятся к однородным товарам.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] при наличии однородности товаров 05, 30 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, усматривается вывод о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2023.**