

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.06.2023, поданное компанией Алвоген Фарма Трейдинг Юроп ЕООД, Болгария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769363, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**LACTOMÉD**» был зарегистрирован 03.08.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2020705037 с приоритетом от 05.02.2020 на имя Бобкова Г.В., Москва в отношении широкого перечня товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 24.03.2021 договора РД0358643 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем оспариваемого товарного знака стало ООО «БИГ», Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 769363 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, на основании лицензионного договора (Условия договора: исключительная лицензия на срок действия исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.11.2017 за номером РД0236670, с изменениями, зарегистрированным 18.01.2021 за номером РД0351693, является исключительным лицензиатом на территории Российской Федерации и обладает правами на использование на условиях исключительной лицензии товарного знака «**ЛАСТАСУД**» по международной регистрации №1222984, который охраняется на территории Российской Федерации с датой приоритета 12.09.2014 в отношении в отношении товаров 03 класса МКТУ: *мыла; парфюмерии; средств для ванн; косметики; косметических кремов и лосьонов; дезодорантов; эфирных масел; косметических средств для личной гигиены; косметических средств для интимного ухода, а также товаров 05 класса МКТУ: фармацевтических препаратов; дезинфицирующих средств для гигиенических целей; гигиенических препаратов для медицинских целей; гигиенических препаратов для личной гигиены; средств для ванн для медицинских целей; дезинфицирующих средств; лосьонов для фармацевтических препаратов; тканей, пропитанных фармацевтическими лосьонами; вагинальных промывок; пищевых добавок для медицинских целей; противогрибковых препаратов для медицинского применения; фармацевтических препаратов для лечения кожных инфекций; вагинальных противогрибковых средств; вагинальных смазок; вагинальных увлажняющих кремов.*

Операционную деятельность по реализации товаров, маркированных товарным знаком «**ЛАСТАСУД**», на территории Российской Федерации осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Зентива Фарма» (ОГРН 1147748135590, ИНН 7707202163), являющееся аффилированным с лицом, подавшим возражение.

Знак «**ЛАСТАСУД**» входит в серию товарных знаков, права использования на которые, на основании исключительной лицензии, также принадлежат лицу, подавшему возражение:

- знак «DERMA-LACTACYD» по международной регистрации №564296, который охраняется на территории Российской Федерации с приоритетом от 26.07.1990 в отношении товаров 03 класса МКТУ: мыла; парфюмерии; эфирных масел; средств для ухода за телом и красоты; лосьонов для волос; средств для чистки зубов;

- знак «LACTACYD» по международной регистрации №556482, который охраняется на территории Российской Федерации с приоритетом от 17.07.1990 в отношении товаров 05 класса МКТУ: фармацевтических, ветеринарных и гигиенических препаратов для медицинских целей, дезинфицирующих средств, салфеток и перевязочных материалов;

- товарный знак «ЛАКТАЦИД» по свидетельству №403853, который охраняется с приоритетом от 28.01.2009 в отношении товаров 05 класса МКТУ: фармацевтических, ветеринарных и гигиенических препаратов для медицинских целей, дезинфицирующих средств и перевязочных материалов.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «LACTOMÉD» не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации знаком «LACTACYD» по международной регистрации №1222984 с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров.

В возражении приведены доводы относительно фонетического и визуального сходства сравниваемых знаков «LACTACYD» и «LACTOMÉD», с учетом того, что для российского потребителя обозначения, написанные латинскими буквами, будут читаться и произноситься в соответствии со звуками, совпадающими со звуками русского языка.

Поскольку звуковое сходство определяется, в том числе, наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, принимая во внимание оглушение звонких согласных звуков в конце слова, а также присущее русскому литературному языку аканье в отношении звука [o], находящегося в безударной позиции, слову «LACTACYD» соответствует фонетическая транскрипция: [лак - та - цыт], а слову «LACTOMED» соответствует фонетическая транскрипция: [лак - та-мэт] Сравнение указанных фонетических транскрипций указывает на высокое фонетическое сходство

словесных обозначений «LACTACYD» и «LACTOMED», поскольку в указанных транскрипциях совпадают начальная [л а к т а] и конечная [т] части; транскрипции включают сходный набор согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности; всего в указанных транскрипциях совпадают 6 звуков из 8; сравниваемые транскрипции характеризуются совпадением количества слогов.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые слова являются сходными по признаку фонетического сходства, в подтверждение чего в возражении приведены результаты исследования, проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ», согласно которому рассматриваемые обозначения находят в той или иной мере схожими по звучанию 51% респондентов.

С точки зрения смыслового (семантического) признака, оба обозначения представляют собой вымышленные слова и как следствие не имеют самостоятельного смыслового значения. По этой причине сравнение товарных знаков на предмет смыслового сходства невозможно.

Наличие некоторых отличий в графическом исполнении не может играть превалирующего значения при анализе сходства сравниваемых обозначений, поскольку решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных словесных элементов.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что по совокупности указанных признаков сравниваемые обозначения «LACTACYD» и «LACTOMÉD» обладают высокой степенью сходства.

Анализируя товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 03 класса, в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак по международной регистрации №1222984, лицо, подавшее возражение, указывает, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы преимущественно для однородных товаров.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, в подтверждение своей позиции ссылается на результаты упомянутого выше исследования ВЦИОМ, согласно которому 57% респондентов допускают, что могли бы воспринять средства, маркированные сравниваемыми обозначениями как линейку продукции одного производителя.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку его регистрация на лицо, не связанное с производителем товара «ЛАКТАЦИД» и правообладателем группы товарных знаков «ЛАСТАСУД» и «ЛАКТАЦИД», вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Также данный товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно товара.

В обоснование своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что российским потребителям на дату приоритета (05.02.2020) спорного товарного знака, была хорошо известна парфюмерно-косметическая продукция - средство для интимной гигиены женщин «ЛАКТАЦИД/ ЛАСТАСУД», так как данная продукция является абсолютным лидером в своей категории и известна на рынке более 10 лет, что подтверждается каталогами продукции, а также огромным количеством наград, которыми, начиная с 2015 года, была удостоена продукция под товарным знаком «ЛАКТАЦИД/ЛАСТАСУД».

Данный вывод подтверждают также результаты исследования ВЦИОМ, согласно которому, по состоянию на 2018 год, более 55% респондентов пришли к выводу о том, что обозначения Лактомед/Lactomed и Лактацид/Lactacyd в целом сходны между собой, несмотря на отдельные различия.

Существенное количество потребителей полагают, что могли бы спутать обозначения «ЛАКТАЦИД» и «ЛАКТОМЕД», и их мнение не могло быть иным на дату регистрации оспариваемого товарного знака.

Большинство опрошенных (57%) допускают, что могли бы воспринять средства под обозначением «ЛАКТОМЕД» и средства под обозначением «ЛАКТАЦИД» как линейку продукции одного производителя.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, элемент «med», являющийся характерным для медицинской и фармацевтической сфер, может создавать у потребителей представление о том, что продукция под товарным знаком «Lactomed» обладает лечебными свойствами, например, что такая продукция является специализированной разновидностью товаров бренда «Lactacyd», обладающей более выраженным терапевтическим эффектом, т.е. может вводить потребителя в

заблуждение как с точки зрения производителя продукции под товарным знаком «Lactomed», так и с точки зрения ее свойств, поскольку товары, относящиеся к товарам 03 класса, не являются товарами медицинского назначения, а правообладатель спорного товарного знака не обладает лицензией на медицинскую или фармацевтическую деятельность.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что правообладатель оспариваемого товарного знака является производителем парфюмерно-косметической продукции, гелей для интимной гигиены серии «Lactomed/ Лактомед», обладающих схожими характеристиками с гелями для интимной гигиены «ЛАКТАЦИД/ЛАСТАСУД», в подтверждение чего ссылается на решение УФАС по городу Москве от 31.05.2022 по делу №077/01/14.6-352/2022 о наличии признаков недобросовестной конкуренции в действиях ООО «БИГ».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769363 недействительным в отношении части товаров, а именно:

03 - ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; блески для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для

косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей;

средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

К возражению приложены копии следующих материалов:

- (1). Решение УФАС по г. Москве от 31.05.2022 по делу № 077/01/14.6-352/2022;
- (2). Исследование, проведенное Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» 21 апреля 2023 года;
- (3). Изображения упаковок средств Lactacyd (<https://lactacyd.ru/>);
- (4). Изображения упаковок средств Lactoned (<https://lactomed.ru/>);
- (5). Соглашение о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «ЛАСТАСYD» № 300920/Сmd от 30 сентября 2021 года между ООО «Алвоген Фарма» и ООО «Сетес Косметикс»;
- (6). Соглашение о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «ЛАСТАСYD» от 1 июня 2021 года между ООО «Зентива Фарма» и ООО «Интерфилл»;
- (7). Соглашением о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «ЛАСТАСYD» от 1 октября 2021 года между ООО «Зентива Фарма» и ООО «Зеттеклоджи»;
- (8). Сведения о международной регистрации № 1222984 товарного знака "ЛАСТАСYD", полученные на сайте МБ ВОИС, перевод на русский язык и документ, подтверждающий владение языком перевода;
- (9). Сведения о международной регистрации № 564296 товарного знака "DERMA-ЛАСТАСYD", полученные на сайте МБ ВОИС, перевод на русский язык и документ, подтверждающий владение языком перевода;
- (10). Сведения о международной регистрации № 556482 товарного знака "ЛАСТАСYD", полученные на сайте МБ ВОИС, перевод на русский язык и документ, подтверждающий владение языком перевода;



(11). Сведения о национальной регистрации №403853 «ЛАКТАЦИД», полученные из Открытого реестра товарных знаков ФГБУ ФИПС;

(12). Сведения о национальной регистрации №769363 «LACTOMED», полученные из Открытого реестра товарных знаков ФГБУ ФИПС;

(13). Каталог продукции магазинов МЕТРО;

(14). Фотографии наград, присужденных товарам Lactacyd;

(15). Фотография полки магазина с товарами Lactacyd и Lactomed;

(16). Заключение эксперта по вопросу тождества и сходства между товарными знаками "Lactomed", "LACTOMED" регистрации №№ 677353, 769363; "ЛАКТОМЕД" регистрация № 714777 и товарными знаками "LACTACYD" IR № 1222984; "DERMA-LACTACYD" IR № 564296.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с изложенными в нем доводами и привел следующие аргументы в подтверждение своей позиции:

- лицо, подавшее возражение, не является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 769363 ни по основанию сходства до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 1222984, ни по основанию введения потребителей в заблуждение, поскольку в материалах дела отсутствует договор о предоставлении исключительной лицензии, а права лица, подавшего возражение, как исключительного лицензиата не затронуты регистрацией товарного знака № 769363;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 769363 и знак по международной регистрации № 1222984 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют отличия по звуковому, графическому и семантическому критериям, а элемент «Лакт» широко употребляется для товаров 03 класса МКТУ;

- согласно данным социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, смешение между товарным знаком № 769363 и знаком по международной регистрации № 1222984 в глазах потребителей отсутствует;

- согласно мнению эксперта РГАИС, между оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 769363 и знаком по международной регистрации № 1222984 отсутствует сходство до степени смешения;

- товарный знак по свидетельству № 769363 обладает высокой степенью известности, что исключает вероятность смешения со знаком по международной регистрации № 1222984;

- фактическое использование оспариваемого товарного знака правообладателем свидетельствует об отсутствии намерения создать смешение между сравниваемыми товарными знаками;

- оспариваемый товарный знак не вводит потребителей в заблуждение ни относительно производителя, поскольку не сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1222984, ни относительно самого товара, поскольку не указывает на свойства, которыми товары правообладателя не обладают.

В частности, правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак «LACTOMÉD» не является сходным до степени смешения с товарным знаком «LACTACYD», так как сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами разного шрифта в разном цветовом сочетании, что обуславливает отсутствие графического сходства. Единственным сходным элементом в сравниваемых обозначениях является элемент «LACT», который находится в слабой позиции и при этом представляет собой широко употребляемый элемент для товаров 03 класса МКТУ. Доминирующие элементы - «MED» и «CYD» - имеют разное звучание, произношение и существенным образом влияют на звуковое сходство обозначений в целом. Обозначения не сходны по смыслу за счет частей «MED» и «CYD», первая из которых указывает на отношение к медицине, а вторая - на уничтожение чего-либо.

Правообладатель подчеркивает, что оба сравниваемых знака включают в себя элемент Lact/Лакт, который является приставкой, обозначающей молоко или молочную кислоту, и воспринимается потребителями как указание на связь с молоком.

При этом товары лица, подавшего возражение, маркированные знаком по международной регистрации № 1222984, и товары правообладателя, маркированные

товарным знаком по свидетельству № 769363, являются средствами интимной гигиены и содержат в себе молочную кислоту, необходимую для поддержания здоровой микрофлоры интимной зоны.

Отсюда следует, что элемент Lact/Лакт носит описательный характер по отношению к средствам интимной гигиены (товары 03 класса МКТУ), которые производят и вводят в гражданский оборот стороны спора.

Таким образом, по мнению правообладателя, элемент Lact/Лакт не является оригинальным, носит слабый характер и широко употребляется в качестве части многих товарных знаков, зарегистрированных для товаров 03 класса МКТУ, в подтверждение

**Лакто-G**

чего в отзыве приведены ссылки на товарные знаки: «**Lacto-G**» по свидетельству



Лактоэксперт

Lactoxpert

№526861; «

ЛАКТАКРЕМ

LACTACREAM

» по

свидетельству №891583; «



№876696; «

» по

свидетельству

№454298;

«**LACTOSHOCK ЛАКТОШОК**» по свидетельству №952597; «**V-Lakt**» по свидетельству

№902036; «**LACTO SER**» по международной регистрации №700810; «



свидетельству №757605; «**ЛАКТАФОРС**» по свидетельству №669303.

Полагая, что элемент Lact/Лакт представляет собой общеупотребимое название товаров, в частности средств для интимной гигиены, в составе которых присутствует молочная кислота, правообладатель ссылается на следующие названия товаров: INTIM LACTO, Primary Forest Lacto Complex, Lacta care, Argentum Lacta, Lacto Fresh, Lactimed.

Соответственно, по мнению правообладателя, элемент Lact/Лакт является слабым и его наличие не оказывает решающего влияния при установлении сходства товарного знака № 769363 и товарного знака по международной регистрации №1222984. В то же

время части сравниваемых обозначений «omed» и «acyd» находятся под ударением, несут основную семантическую нагрузку, а потому являются доминирующими.

Поскольку, по мнению правообладателя, различие в сравниваемых обозначениях приходится именно на доминирующие части и составляет 3 буквы (Lactomed - Lactacyd), что соответствует наиболее строгому подходу Роспатента к сравнению обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для товаров 05 класса МКТУ, отсутствуют основания для вывода о возможности смешения в сознании потребителей товаров, маркированных сравниваемыми знаками, относящихся к 03 классу МКТУ, которые не являются лекарственными средствами.

В подтверждение вывода об отсутствии между сравниваемыми товарными знаками сходства до степени смешения, правообладатель ссылается на результаты социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, целью которого было установление возможности смешения товарного знака № 769363 и знака по международной регистрации №1222984 в глазах потребителей. Результаты проведенного исследования, зафиксированного в заключении Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 08-2022 от 24.01.2023, показывают, что подавляющее большинство потребителей (83%) не ассоциируют сравниваемые обозначения друг с другом, не находят их сходными ни по звуковому, ни по графическому, ни по семантическому критериям.

В подтверждение своей позиции относительно отсутствия сходства между оспариваемым товарным знаком и знаком по международной регистрации №1222984 правообладатель ссылается на мнение специалиста Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС), отраженного в заключении по вопросам сходства до степени смешения товарных знаков № 677353, № 714777, № 769363 с товарными знаками №403853, № 1222984, № 556482, № 564296.

В данном заключении отмечено, что отсутствие сходства между сравниваемыми знаками обусловлено принадлежностью сравниваемых обозначений к серии товарных

знаков, принадлежащим разным правообладателем, в основу которых положены словесные обозначения целиком, а не их отдельные узнаваемые части, которые могли бы стать привычными для потребителя в качестве индивидуализирующего элемента продукции конкретного производителя. Также в этом заключении указано на отсутствие между сравниваемыми знаками фонетического сходства, их различное графическое восприятие, отсутствие ассоциаций между элементом «Лакто-» с каким-либо одним конкретным лицом, а также отсутствием однородности между товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №1222984, поскольку указанные отличия в классах в совокупности с тем перечнем, для которого произведена охрана, не позволяют сделать вывод об однородности товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки.

В своем отзыве правообладатель также ссылается на то, что оспариваемый товарный знак обладает высокой степенью известности, что исключает вероятность смешения со знаком по международной регистрации № 1222984, в подтверждение чего приводит данные о том, что продукция, маркированная товарным знаком по свидетельству № 769363, представлена во множестве онлайн-магазинов и маркетплейсов с доставкой по всей России, что подтверждается количеством покупок соответствующих товаров и отзывов на них.

Правообладатель также ссылается на то, что использует оспариваемый товарный знак на упаковке, оформление которой максимально отдалено от упаковки товаров лица, подавшего возражение:




Отсутствие смешения упаковок товаров правообладателя и товаров лица, подавшего возражение, подтверждается результатами социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы РАН с 29.08.2022 по

29.09.2022 среди потребителей средств интимной гигиены (Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 81-2022 от 29.09.2022).

В опровержение довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованием пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса правообладатель вновь ссылается на результаты упомянутого выше социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН № 08-2022 от 24.01.2023, согласно результатам которого, при покупке товаров, маркированных товарным знаком «Лактомед», потребители не ассоциируют эти товары с товарами, маркированными обозначением «LACTACYD».

Кроме того, в опровержение довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно самого товара, так как содержит элемент «мед», ссылается на то, что множество товарных знаков, зарегистрированных для товаров 03 класса МКТУ, содержат элемент med/мед:

«  » по свидетельству №283649; «MED 3» по международной

регистрации №864788, «  » по свидетельству №605510,

« Dr.Hauschka med » по международной регистрации №948780, « med-line »

по международной регистрации №638198, « Sun Med » по международной регистрации №992926, делая при этом вывод о том, что товарные знаки, содержащие элемент med/мед, не квалифицируются Роспатентом как вводящие в заблуждение относительно товаров 03 класса МКТУ. Информированные потребители не станут воспринимать гигиенические средства, в названиях которых содержится спорный элемент, как лекарственные препараты.

В то же время элемент «мед» указывает на отношение товаров к медицине. Одной из областей медицины является профилактическая медицина, подраздел которой называется гигиена. Товары 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак № 769363, включают гигиенические средства, по этой причине товарный знак №769363 не может рассматриваться как вводящий потребителей в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №769363.

К отзыву приложены следующие материалы:

(17). Скриншоты товаров, в названиях которых содержится элемент Lact/Лакт;

(18). Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 08-2022 от 24.01.2023;

(19). Заключение специалиста ФГБОУ ВО РГАИС от 14.12.2022 по вопросам сходства до степени смешения товарных знаков № 677353, № 714777, № 769363 с товарными знаками № 403853, № 1222984, № 556482, № 564296;

(20). Скриншоты сайтов, на которых продается продукция Lactomed/Лактомед;

(21). Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 81-2022 от 29.09.2022.

В дополнение к ранее представленным материалам от лица, подавшего возражение, поступили письменные объяснения на отзыв ООО «БИГ», содержащие контрдоводы к аргументам, изложенным в отзыве правообладателя оспариваемого товарного знака, относительно наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче данного возражения, а также соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6(2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом нормы статьи 1513 Кодекса заинтересованность должна иметь место на момент подачи возражения (Решения СИП от 8 декабря 2020 г. по делу № СИП-601/2020; от 8 февраля 2021 г. по делу № СИП-505/2020).

Лицо, подавшее возражение, ссылается на пункт 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10), согласно которому лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Следовательно, лицензиат - обладатель исключительной лицензии, чьи правомочия по использованию товарного знака затронуты регистрацией спорного

товарного знака, также может быть признан лицом, заинтересованным в подаче возражения по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Соответственно, на момент подачи возражения у лица, подавшего возражение, имелась заинтересованность в подаче возражения против правовой охраны товарного знака № 769363, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации № 1222984.

Лицо, подавшее возражение, является сублицензиаром товарных знаков «Лактацид» по договору, зарегистрированному Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.11.2022 за номером РД0414955. В соответствии с условиями данного договора, лицо, подавшее возражение, получает вознаграждение, сумма которого зависит от объема продаж продукции «Лактацид» сублицензиатом на территории Российской Федерации. Сублицензиатом является ООО «Зентива Фарма», аффилированное с лицом, подавшим возражение, поскольку данные компании имеют общего собственника - Эй Ай Экскалибур (Люксембург), владеющего 100% доли в компании «Алвоген Фарма Трейдинг Юроп» ЕООД и 99,01 % доли в ООО «Зентива Фарма», что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ и коммерческого реестра Республики Болгария. Следовательно, регистрация и использование обозначений, которые вводят потребителей в заблуждение и способствуют перераспределению спроса на рынке, уменьшают доходы лица, подавшего возражение, от сублицензионного договора. Следовательно, лицо, подавшее возражение, безусловно заинтересовано в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку №769363 в связи с введением потребителя в заблуждение.

Лицо, подавшее возражение, также оспаривает вывод правообладателя о том, что доминирующим элементом в сравниваемых обозначениях являются элементы «-MED/-МЕД» и «-СУД/-ЦИД», которые являются формантами, то есть типичными элементами словесных окончаний, указывающими на принадлежность к той или иной отрасли промышленности, буквосочетания, регулярно повторяющиеся в товарных знаках разных владельцев, но не вызывающих коллизии товарных знаков и являющихся



элементом обозначения. Форманты всегда рассматривались экспертизой как слабые элементы.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что именно элементы «ЛАКТ-/ЛАСТ-» являются сильными в словах «ЛАКТОМЕД» и «ЛАСТАСУД», что и обеспечивает их запоминаемость и ассоциативность, необходимые для того, чтобы обозначение обладало различительной способностью, при этом указанные элементы не стали формантами.

В отношении примеров товарных знаков, содержащих элемент «ЛАКТ-/ЛАСТ-», приведенных в отзыве, отмечено, что во всех этих товарных знаках этот элемент является сильным, при этом все они используются для совершенно разных товаров.

При выборе товарного знака для взаимозаменяемых товаров с одним и тем же элементом, указывающим на состав товара, добросовестные производители выбирают дополнительные элементы таким образом, чтобы между названиями товара было максимальное отличие, что и подтверждают приведенные в качестве примеров товарные знаки, а также фотография полки магазина со средствами для интимной гигиены, на которой представлены товары одной категории с совершенно разными названиями.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, приведенные правообладателем примеры подтверждают то, что товарный знак с элементом «Lact/Лакт» может не быть сходным до степени смешения с товарным знаком «ЛАСТАСУД». Однако следует принять во внимание отзывы потребителей, которые сравнивают средства «ЛАСТОМЕД» именно со средством «ЛАСТАСУД», а не с какими-либо другими средствами для интимной гигиены, представленными на российском рынке.

В отношении заключения специалиста ФГБОУ ВО РГАИС лицо, подавшее возражение, отмечает, что оно не является заключением независимого эксперта или специалиста, поскольку РГАИС является подведомственной организацией Федеральной службы по интеллектуальной собственности, и не может давать независимые заключения о законности решения Роспатента по регистрации товарного знака, являющегося предметом спора.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что доказательства известности обозначения «ЛАКТОМЕД», представленные правообладателем, относятся к периоду после даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, а следовательно, не имеют отношения к рассматриваемому спору.

В то же время известность товарного знака лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака и интенсивность его использования в Российской Федерации с 2014 года подтверждается представленными в материалы дела доказательствами. Соответственно оспариваемый товарный знак (дата приоритета: 05 февраля 2020) на момент подачи не мог обладать высокой степенью известности, достаточной для того, чтобы потребитель не мог перепутать два сравниваемых обозначения, но продукция с товарным знаком лица, подавшего возражение, напротив, была известна на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Также лицо, подавшее возражение, полагает, в Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 08-2022 от 29.09.2022 присутствует ряд методологических недостатков, что ставит под сомнение полученные выводы. Ссылаясь на постановление СИП от 30.11.2020 по делу № А40-234616/2019, лицо, подавшее возражение, отмечает, что некоторые из этих недостатков повторяются из заключения в заключение, и уже были предметом оценки судами. В частности, в деле А40-234616/2019 суды пришли к выводу о том, что «...приведенные в представленном ответчиком заключении вопросы направлены на опровержение тождества сравниваемых обозначений, но не их сходства, в то время как правовая охрана товарных знаков охватывает не только тождественные обозначения, но и обозначения, сходные с ними до степени смешения». Данные недостатки в указанном деле привели к тому, что суды не согласились с выводами, изложенными в заключении, и пришли к противоположным выводам.

При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на отзывы потребителей на товар «LACTOMED», согласно которым, вопреки данным социологической экспертизы, происходит фактическое смешение с товаром «LACTACYD».

Лицо, подавшее возражение, в опровержение утверждения правообладателя о том, что он использует оспариваемый товарный знак на упаковке, оформление которой максимально отдалено от упаковки товаров лица, подавшего возражение:



, указывает, что данная визуализация наглядно показывает, что в глазах потребителей происходит фактическое смешение упаковок товара, в силу использования сходных элементов: изображения цветка примерно того же размера, занимающего основную часть упаковки и привлекающего внимание потребителей; сходная грушевидная форма тары и цветовая гамма. При этом у рядового потребителя не всегда будет возможность сравнивать две упаковки товаров разных производителей, что приведет к смешению товаров и потребитель может купить товар правообладателя, думая, что покупает товар лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на решение УФАС по г. Москве от 31.05.2022 о признании ООО «БИГ» нарушившим пункт 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции при введении в гражданский оборот средств для интимной гигиены «Лактомед/Lactomed» с оформлением упаковок, сходным до степени смешения с упаковками средств для интимной гигиены «Лактацид/Lactacyd».

К письменным объяснениям приложены следующие документы:

(22). Копия свидетельства «Косметическая продукция для ежедневной интимной гигиены: Гель Лактацид Продолжительная Свежесть (Lactacyd Fresh) 2020» (№ свидетельства -RU.77.99.29.001.R.002951.08.22).

(23). Фотографии отзывов потребителей на сайте apteka.ru.

(24). Копия рецензии на Заключение № 08-2022 от 24 января 2023 г., подготовленное Лабораторией Социологической Экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН по результатам социологического опроса, проведенного с 13 декабря 2022 года по 24 января 2023 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей средств для интимной гигиены (03 класс МКТУ).

(25). Фотографии различной продукции для интимной гигиены в аптеках.

(26). Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Зентива Фарма».

(27). Выписка из коммерческого реестра Республики Болгария на Алвоген Фарма Трейдинг Юроп ЕООД.

(28). Отзывы потребителей к товарам «ЛАКТОМЕД», содержащие сравнение с товаром «ЛАКТАЦИД».

(29). Отзывы потребителей к товарам «ЛАКТОМЕД», доказывающие их фактическое смешение с товарами «ЛАКТАЦИД».

(30). Постановление СИП от 30.11.2020 по делу № А40-234616/2019.

На заседании коллегии, которое состоялось 27.10.2023, от правообладателя оспариваемого товарного знака были представлены письменные пояснения с учетом результатов соцопроса, проведенного АНО «Левада-Центр», к которым приложен Отчет АНО «Левада-Центр» по результатам социологического опроса, проведенного с 12 по 24 октября 2023 г.

От правообладателя оспариваемого товарного знака дополнительно была представлена «консолидированная позиция» по вопросу аннулирования товарного знака «Лактомед/Lactomed», где вновь повторяются доводы, изложенные в отзыве, с учетом дополнительных письменных объяснений лица, подавшего возражение, к которому приложены следующие материалы:

(31). Отчет АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» по результатам исследования: «Мнение потребителей относительно продукции (средств для интимной гигиены) под обозначениями Lactomed (ТЗ № 677353), «Лактомед» (ТЗ № 714777), LACTOMED (ТЗ № 769363) с одной стороны и под обозначениями DERMA-LACTACYD (ТЗ м. р. № 564296), LACTACYD (ТЗ № 556482), «Лактацид» (ТЗ № 403853) с другой стороны; в том числе среди тех, кому известна данная продукция, и среди тех, кто имеет опыт покупки данной продукции за последний год»;

(32). Реклама продукции Lactomed/Лактомед в социальных сетях;

(33). Бренд Lactomed/Лактомед как участник выставок и проекта «Сделано в Москве»;

(34). Фотографии продукции Lactomed/Лактомед.

На заседании коллегии, которое состоялось 12.12.2023, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство о приобщении к материалам дела следующих документов:

(35). Копия экспертного заключения об Отчете по результатам исследования «Мнение потребителей относительно продукции (средства для интимной гигиены) под обозначениями «Lactomed» (ТЗ №677353), «Лактомед» (ТЗ №714777), «LACTOMED» (ТЗ №769363) с одной стороны и под обозначениями «DERMA-LATASYD» (ТЗ м.р. №564296), «LACTASYD» (ТЗ м.р. №556482), «ЛАКТАЦИД» (ТЗ №403853) с другой стороны»;

(36). Информация об Аналитическом центре НАФИ и эксперте, подготовившим экспертное заключение;

(37). Распечатка страниц с сайтов маркетплейсов, на которых видно, что товары «Lactacyd» более популярны, чем товары «Lactomed»;

(38). Отчет «Фармацевтический рынок России 2022».

В свою очередь от правообладателя 30.12.2023 поступила просьба о приобщении к материалам дела следующих документов:

(39). Рецензия Лаборатории социологической экспертизы РАН № 251-И от 28.12.2023 на отчет, подготовленный Фондом ВЦИОМ;

(40). Комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 252-И от 29.12.2023 на рецензию АО «ВЦИОМ»;

(41). Ответ АНО «Левада-Центр» № 25 от 26.12.2023 на экспертное заключение АЦ «НАФИ» от 23.11.2023.

На заседании коллегии, которое состоялось 12.02.2024, от лица, подавшего возражение, была представлена распечатка из базы данных Роспатента сведений о международной регистрации № 1222984, касающихся государственной регистрации договора о предоставлении права использования товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в силу международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.02.2020) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «**LACTOMÉD**», включающее словесный элемент «LACTOMED», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом первая часть слова «LACTO-» выполнена в розовом цвете, а вторая часть «- MED» - в сером цвете.

Товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 03 класса МКТУ.

Как указано выше, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Для признания заинтересованности лица по основаниям, предусматривающим противопоставление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, достаточным является тот факт, что обратившееся с возражением лицо обладает исключительными правами на противопоставляемые им объекты.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 1254 Кодекса дополнительная возможность защищать свои нарушенные права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, предоставлена обладателю исключительной лицензии, при этом, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10, при применении статьи 1254 Кодекса необходимо учитывать, что такая возможность предоставляется лицензиатам – обладателям исключительной лицензии, в силу нарушения полученных ими прав на основании лицензионного договора.

Поскольку лицо, подавшее возражение, является исключительным лицензиатом на основании лицензионного договора, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.11.2017 за номером РД0236670, с изменениями, зарегистрированным 18.01.2021 за номером РД0351693 (исключительная лицензия на срок действия исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации), оно обладает правами на использование на условиях исключительной лицензии товарного знака «LACTACYD» по международной регистрации №1222984, который охраняется на территории Российской Федерации с датой приоритета 12.09.2014.

В подтверждение своей заинтересованности, лицо, подавшее возражение, также ссылается на то, что на территории Российской Федерации товары ЛАКТАЦИД (LACTACYD) вводятся в гражданский оборот его сублицензиатом (ООО «Зентива Фарма») на основании Сублицензионного договора от 16.03.2022, пунктами 3.2 и 3.3 которого предусмотрено, что, если Сублицензиату станет известно, что объекты интеллектуальной собственности противоправно применяются третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиата, т.е., в данном случае, лицо, подавшее возражение. Соответственно, Сублицензиат и Лицензиат совместно или по своему выбору отдельно предъявляют иск к лицам, которые нарушают права, предоставленные Сублицензиату по данному Сублицензионному договору.

Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в защите своих прав на территории Российской Федерации, путем подачи возражения о прекращении правовой охраны сходного товарного знака.



Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1222984 [1] представляет собой словесное обозначение «ЛАСТАСYD», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ:

03 - Soaps; perfumery; bath preparations; cosmetics; cosmetic creams and lotions; deodorants; essential oils; cosmetic preparations for personal hygiene; cosmetic preparations for intimate care (мыло; парфюмерия; препараты для ванн; косметика; косметические кремы и лосьоны; дезодоранты; эфирные масла; косметические препараты для личной гигиены; косметические препараты для интимной гигиены).

Кроме того, противопоставленный знак «ЛАСТАСYD» по международной регистрации №1222984 входит в серию товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, права использования на которые на основании исключительной лицензии также принадлежат лицу, подавшему возражение:

- словесный знак «DERMA-LACTASYD» по международной регистрации №564296 [2], который охраняется на территории Российской Федерации с приоритетом от 26.07.1990 в отношении товаров 03 класса МКТУ: Savons, produits de parfumerie, huiles étherées, agents pour les soins corporels et de beauté, lotions capillaires, agents de nettoyage des dents (Мыло, парфюмерная продукция, эфирные масла, средства по уходу за телом и красотой, лосьоны для волос, средства для чистки зубов);

- словесный знак «ЛАСТАСYD» по международной регистрации №556482 [3], который охраняется на территории Российской Федерации с приоритетом от 17.07.1990 в отношении товаров 05 класса МКТУ: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements (Фармацевтическая, ветеринарная и гигиеническая продукция медицинского назначения, дезинфицирующие средства, ткани и перевязочные материалы);

- словесный знак «ЛАКТАЦИД» по свидетельству №403853 [4], который с приоритетом от 28.01.2009 охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ:

фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты для медицинских целей, дезинфицирующие средства и перевязочные материалы.

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака с противопоставленным словесным знаком «LACTACYD» коллегия приняла во внимание сложившуюся правоприменительную практику 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.

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака и словесного знака «LACTACYD» показал следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «LACTOMÉD» содержит единственный словесный элемент «LACTOMED», который занимает в нем доминирующее положение, в силу чего сравнению подлежат именно словесные элементы «LACTOMED» и «LACTACYD».

Фонетическое сходство сравниваемых слов обусловлено наличием совпадающих гласных и согласных звуков [l, a, k, t] / [l, a, k, t] и близких [o] / [a] звуков,

расположенных в одинаковой последовательности в начальной части слов. При этом в безударном положении близкие звуки [o] и [a] обладают высокой степенью фонетического сходства, близкой к тождеству, что усиливает сходство звучания начальных частей слов ЛАСТО - и ЛАСТА -, также приближая их к тождеству.

Что касается конечных частей сравниваемых слов «-MED» и «-CYD», то эти части относятся к слабым элементам, поскольку представляют собой форманты, часто используемые в товарных знаках различных правообладателей, при этом, как указано выше, следует учитывать сходство именно сильных элементов сравниваемых товарных знаков, кроме того, следует учитывать, что в конце сравниваемых слов также расположены близкие звукосочетания.

Соответственно, коллегия полагает неубедительным довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что сильными элементами, доминирующими в сравниваемых знаках, являются конечные части слов «-MED» и «-CYD», представляющие собой форманты, а слабыми – начальные части, поскольку внимание потребителя в первую очередь обращено на начальную часть сравниваемых слов, обладающих высокой степенью сходства, близкой к тождеству, при этом тождественная начальная часть сравниваемых слов «ЛАСТ» не является самостоятельной лексической единицей основных европейских языков (английского, немецкого, французского или итальянского), поскольку представляет собой слово, которое в сложных словах (с латинскими корнями) имеет значение: молоко, молочный (<https://translate.academic.ru/ЛАСТ/en/ru/>), и, как правильно отмечает лицо, подавшее возражение, обеспечивает запоминаемость и ассоциативность, то есть является сильной частью сравниваемых слов.

Таким образом, в данном случае имеет место тождество звучания начальных и близость звучания конечных частей слов, что является достаточным для признания фонетического сходства сравниваемых слов.

Фантазийный характер сравниваемых слов «LACTOMED» и «LACTACYD», что подтверждается отсутствием их лексических словарях русского и основных европейских языков, не дает возможности проанализировать слова с точки зрения

семантики, что усиливает значение фонетического критерия сходства для общего вывода о сходстве знаков в целом.

Что касается довода правообладателя об описательном характере начальной части сравниваемых слов, мотивированный тем, что элементы ЛАКТ/LACT воспринимаются потребителем как указание на связь с молоком, то, как указано выше, в целом сравниваемые слова «LACTOMED» - «LACTACYD» являются фантазийными, не имеющими определенного смыслового значения, закрепленного в словарях, в силу чего, с точки зрения смыслового значения, они рассматриваются в целом, без разделения на части.

Вместе с тем, указанный довод усиливает сходство сравниваемых словесных обозначений в целом, вызывая в сознании потребителя сходные ассоциации с молочной кислотой или с молоком.

Отдельные визуальные различия сравниваемых словесных элементов «LACTOMED» и «LACTACYD», обусловленные использованием в оспариваемом знаке цветовой гаммы, не оказывают решающего влияния на общий вывод о сходстве, учитывая, что использование букв одного алфавита и регистра (заглавные буквы латинского алфавита) дополнительно усиливает вывод о сходстве сравниваемых словесных знаков в целом.

Следует отметить, что в подтверждение довода о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1] – [4] лицо, подавшее возражение, ссылается на социологическое исследование (2), проведенное ВЦИОМ в апреле 2023 года среди женщин, проживающих в городах Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше, лично покупавших средства для интимной гигиены за последние шесть лет (выборочная совокупность 2000 человек), результаты которого свидетельствуют о том, что большинство респондентов (55%) отмечают сходство сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия, а также на заключение эксперта (16).

В опровержение указанных доводов правообладатель оспариваемого товарного знака представил Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 08-2022 от 24.01.2023 (18), целью которого было определение наличия или отсутствия сходства до степени смешения между оспариваемым товарным

знаком и противопоставленными знаками [1] – [4] с точки зрения потребителей средств для интимной гигиены на дату (24.01.2023) проведения опроса и на дату (05.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака (выборочная совокупность 2200 человек), результаты которого показали, что у большинства респондентов на дату проведения опроса (83%) не возникают ассоциации между оспариваемым товарным знаком и каким либо иным обозначением, в том числе, с противопоставленным знаком по международной регистрации №1222984 [1] по внешнему виду (90%), по звучанию (90%), по смыслу (80%), т.е. в глазах потребителей смешения знаков не происходит. Отвечая на ретроспективный вопрос, относящийся к дате (05.02.2020) приоритета оспариваемого товарного знака, большинство респондентов (83%) также указали на отсутствие ассоциаций с каким-либо иным обозначением, в том числе, с противопоставленным знаком по международной регистрации №1222984 [1] по внешнему виду (90%), по звучанию (90%), по смыслу (81%).

Также правообладатель ссылаясь на заключение специалиста (19), согласно которому также отсутствует смешение между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным знаком международной регистрации №1222984 [1].

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, выразило свое мнение о недостоверности данных, положенных в основу Заключения Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 08-2022 от 24.01.2023 (18), в доказательство чего приведена рецензия (24), подготовленная АО «ВЦИОМ», содержащая анализ Заключения (18) на соответствие его методологическим нормам и правилам, принятым для подобного рода социологических опросов, на основании которого сделан вывод о том, что исследование, положенное в основу Заключения (18), имеет ряд существенных изъянов в части формулировок вопросов, кроме того, в рецензии отмечено отсутствие критически важных сведений о социально-демографической структуре выборки, вследствие чего данные и выводы, представленные в Заключении (18), являются ненадежными и не могут быть использованы в качестве основания для принятия каких-либо решений.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака представил рецензию Лаборатории социологической экспертизы РАН № 251-И от 28.12.2023 (39)

на социологическое исследование (2), проведенное ВЦИОМ, а также комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН № 252-И от 29.12.2023 на рецензию АО «ВЦИОМ» (40), также содержащие критические замечания как относительно выводов опроса, проведенного Фондом ВЦИОМ, так и на подготовленную им рецензию (24).

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 18.07.2006 № 3691/2006, впоследствии транслированной в многочисленные судебные акты данной категории дел, для признания сходства до степени смешения достаточно, чтобы не менее 20% от числа опрошенных смешивали обозначения. При этом ключевыми вопросами, определяющими вероятность смешения, является отнесение товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, к товарам одного производителя, и возможность перепутать товары при выборе для покупки.

Учитывая противоречивый характер представленных сторонами спора результатов опросов, содержащих взаимоисключающие выводы относительно сходства сравниваемых знаков (оспариваемого товарного знака по свидетельству №769363 и противопоставленных знаков [1] – [4]), в том числе комментарии организаций, специализирующихся на проведении подобных социологических исследований, содержащие критические замечания относительно этих опросов, коллегия не может исходить из результатов этих опросов, положив их в основу вывода о наличии или отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков.

Соответственно, для вывода о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия руководствовалась признаками тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных, исходя из положений Кодекса и Правил, применяемых при экспертизе товарных знаков, а также с учетом методических подходов, выработанных при таком анализе.

В соответствии с пунктом 48 Правил ППС во время рассмотрения спора члены коллегии оценивают доводы возражения, приведенные подавшим его лицом в доказательство своих требований, доводы правообладателя, а также имеющиеся в материалах дела документы и сведения. Аналогичный подход содержится в в

постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2017 № 300-ЭС17-6463 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 10.10.2019 по делу № СИП-144/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2020 № 300-ЭС19-26204 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 28.01.2021 по делу № СИП-399/2020, от 12.08.2021 по делу № СИП-706/2020, от 14.06.2022 по делу № СИП-851/2021.

Таким образом, при анализе однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак [1], коллегия, ограничена рамками доводов, заявленных лицом, его подавшим, поскольку Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению конкретного спора в административном (внесудебном) порядке на основании конкретного возражения, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания.

Следует отметить, что однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак [1], правообладателем в рамках настоящего дела не оспаривается, при этом лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным правовую охрану товарного знака по свидетельству №769363 только в отношении товаров, относящихся к препаратам для ванн; косметике; косметическим кремам и лосьонам; дезодорантам; эфирным маслам; косметическим препаратам для личной, в том числе, интимной гигиены, предназначенным для ухода за лицом, телом, волосами, зубами и полостью рта: *ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых*

для медицинских целей; блески для губ; блестки для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы



*вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].*

Однородность указанных товаров обусловлена принадлежностью их к одним родовым и видовым группам товаров, относящихся к косметическим средствам для ухода за лицом, телом, волосами, зубами и полостью рта, ароматизирующим средствам и эфирным маслам, которые характеризуются сходным функциональным назначением, кругом потребителей и условиями реализации, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми товарами.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, сравниваемые словесные обозначения способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, в силу чего коллегия полагает убедительным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Как правильно указано в возражении, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение, основанной на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами 03 класса МКТУ, маркированными обозначением «Лактомед», и лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, довод возражения о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03 класса МКТУ базируется, прежде всего, на возможности смешения сравниваемых товарных знаков, однако оценка сходства знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг не связана с применением пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и была приведена выше.

В отношении ссылок на результаты социологических исследований (2), (18), (21), (31), представленных сторонами спора: лицом, подавшим возражение, в подтверждение довода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а правообладателем оспариваемого товарного знака - в опровержение этого довода, то, как указано выше, учитывая представленные рецензии (24), (35), (39), (40), (41), результаты этих исследований носят взаимоисключающий характер, кроме того, данные этих исследований относятся к упаковкам только одного вида товара 03 класса МКТУ – средств интимной гигиены, маркированных сравниваемыми товарными знаками, в силу чего не могут экстраполироваться на все товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и быть положены в основу вывода о несоответствии его требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно товара,

мотивированный присутствием в нем элемента «-MED», характерного для медицинской и фармацевтической сфер, что может создавать у потребителей ложное представление о лечебных свойствах и назначении продукции, маркированной товарным знаком «LACTOMÉD», то коллегия полагает, что данный довод носит предположительный характер, не подкрепленный конкретными доказательствами, при этом следует признать убедительным довод правообладателя о том, что товары 03 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак № 769363, включают гигиенические средства, а гигиена является одной из областей медицины (Гигиэна (от греч. ὑγίεια — «здоровье»[1], ὑγιεινός — «здоровый»[2]; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатывающий нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности людей, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гигиена>).

Таким образом, материалы возражения не позволяют сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, соответственно, как указано выше, следует признать убедительным только довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) в части однородных товаров 03 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в поступившем особом мнении правообладателя от 20.03.2024, повторяют доводы отзыва на возражение и проанализированы выше в мотивировочной части заключения коллегии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №769363 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла];**

ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; блески для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для человека или животных; депилятории; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты

для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».