


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 04.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Несвижский завод детского питания», Республика Беларусь, Минская обл., г. Несвиж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710566, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020710566, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Роспатентом 04.05.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710566 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент заявленного обозначения «IMMUNO» в переводе с английского языка на русский означает «ИММУНО» – первая часть сложных слов в значении «относящийся к иммунитету» (<https://dic.academic.ru>), является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «^{ИМУНЕЛЕ}Заряд Витаминов» (1) по свидетельству № 713691 с приоритетом



03.10.2018, «



» (3) по свидетельству № 619405 с приоритетом 29.04.2016, «



» (4) по свидетельству № 619404 с приоритетом от 29.04.2016, «



» (5) по свидетельству № 596808 с приоритетом от 10.04.2015, «



» (6) по свидетельству № 582150 с приоритетом от 10.04.2015, «



» (7) по свидетельству № 543767 с

приоритетом от 24.12.2013, «




» (8) по свидетельству № 552911 с приоритетом



от 24.12.2013, «

» (9) по свидетельству № 555541 с приоритетом 29.11.2013,



«» (10) по свидетельству № 502229 с приоритетом от 01.08.2012,



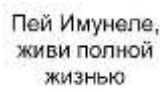
«» (11) № 502228 с приоритетом 01.08.2012, «» (12) по



свидетельству № 474785 с приоритетом от 03.06.2011, «» (13) по



свидетельству № 410463 с приоритетом от 08.04.2009, «» (14) по



свидетельству № 383623 с приоритетом от 06.12.2007, «» (15) по




свидетельству № 321740 с приоритетом от 12.04.2005, «» (16) по



свидетельству № 301100 с приоритетом от 05.06.2003, «**Имунеле**» (17) по

свидетельству № 272342 с приоритетом от 16.04.2003, «**Imunele**» (18) по




свидетельству № 273459 с приоритетом 31.07.2002, «» (19) по свидетельству

№ 474786 с приоритетом от 03.06.2011, зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», 127591, Москва, Дмитровское ш., 108, б, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.09.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:



- заявленное обозначение «» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-19);

- на имя заявителя ООО «Несвижский завод детского питания» (Республика Беларусь) и аффилированного с ним лица – компании РИГАС ПИЕНА КОМБИНАТС, АС («Rīgas piena kombināts», «Рижский молочный комбинат») зарегистрирована серия товарных знаков, а также выданы патенты на промышленные образцы, указанные в возражении, в отношении обозначений, представляющих собой рисунки этикеток, элементы, использующиеся на упаковках товаров 29 класса МКТУ (продукты кисломолочные) и изображения самих упаковок, которые отличаются общей визуальной проработкой, наличием характерных изобразительных и словесных элементов, расположенных в определенной общей конфигурации и выполненных в общей цветовой гамме;

- ООО «Несвижский завод детского питания» (Республика Беларусь) и компания РИГАС ПИЕНА КОМБИНАТС, АС («Rīgas piena kombināts», «Рижский молочный комбинат») совместно входят в группу компаний «Food Union» (<https://foodunion.lv/ru/o-nas/kto-my>). Наличие родственной связи позволило распространить бренд с многолетней историей из Прибалтики на рынок России;

- заявленное обозначение, в состав которого входит сильный доминирующий элемент «ЛАКТО» и слабый неохраноспособный элемент «ИММУНО», может рассматриваться потребителем как продолжение уже известной ему указанной серии товарных знаков;

- словесный элемент «ИММУНО» экспертизой был признан неохраняемым, поскольку широко используется на территории Российской Федерации различными производителями при реализации кисломолочных продуктов и закваски для их приготовления;

- российские потребители также воспринимают элемент «ИММУН»/«ИМУН» как описательную характеристику, что подтверждается результатами социологического опроса, проведенного ВЦИОМ;

- ни один из противопоставленных товарных знаков не выполнен в том же цветовом исполнении и не имеет сходных доминирующих цветов;

- совпадение части использованных цветов само по себе не может указывать на визуальное сходство;

- заявленное обозначение имеет оригинальное цветовое исполнение, которое отличается от исполнения противопоставленных товарных знаков, получило широкую узнаваемость и имеет самостоятельную стойкую ассоциацию у потребителей с продукцией заявителя;

- для рассматриваемых товаров 29 класса МКТУ (продукты кисломолочные) является традиционным размещение визуальных элементов, представляющих собой натуралистичные или стилизованные изображения продуктов, которые входят в их состав (например, изображения фруктов), либо иным образом указывающих на свойства продукции. Следовательно, такие традиционные приемы оформления упаковок продуктов кисломолочных и привычные для потребителя визуальные элементы не могут усиливать сходство сильных, оригинальных, доминирующих элементов обозначений;

- учет предоставленных сведений об известности заявленного обозначения, отчета ВЦИОМ и заключений независимых специалистов подтверждает вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-19);

- позиция заявителя подтверждается судебной практикой изложенной в соответствующих решениях, указанных в возражении.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Отчет ВЦИОМ «Мнение респондентов относительно сходства /различия внешнего вида упаковок кисломолочной продукции Имунеле и Immuno Lakto, а также о возможности введения потребителей в заблуждение относительно их производителей», 13-21 августа 2020 г.

2. Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет оценки сходства по графическому критерию.

3. Отчет по размещению рекламы у Регины Годоренко, Traffic Isobar.

4. Справка об объемах и территории реализации продукции «ЛАКТО Immuno» от 14.09.2020 с приложениями договоров.

5. Справка об объемах рекламных и маркетинговых затрат для продвижения продукции «ЛАКТО Immuno» от 14.09.2020.

6. Заключение специалистов АНО «Судебный эксперт» по результатам исследования объектов интеллектуальной собственности № 285/20 от 24.04.2020.

7. Заключение № 01-2020 от «23» апреля 2020 г. по результатам сравнительного анализа упаковки кисломолочного продукта «Immuno Lakto» и упаковки кисломолочного продукта «Имунеле», проведенного АНО Центр развития экономической этики и правовых отношений.

8. Заключение Союза дизайнеров России «Сопоставительный анализ упаковок кисломолочных напитков «Immuno Lakto» и «Имунеле» с целью выявления наличия или отсутствия преимущества дизайна, от 27.07.2020.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020710566 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

С учетом даты (03.03.2020) поступления заявки № 2020710566 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырьё, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида.

В соответствии с пунктом 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.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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 обозначениях 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.


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, выполненные в две строки под наклоном заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в заявке.

Прежде всего, коллегией исследовано смысловое содержание словесного элемента «IMMUNO» по отношению к испрашиваемым товарам 29 класса МКТУ, в отношении которого экспертизой установлено его несоответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует заметить, что данное слово не составляет со словом «Lakto» словосочетания, так как не связано с ним грамматически.

Слово «IMMUNO» в словарных источниках обнаруживается в качестве части сложных слов, имеющей значение «иммунный» (см. Новый большой англо-русский словарь, 2001, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/48622/immuno; Универсальный англо-русский словарь, 2011, https://universal_en_ru.academic.ru/1340795/immuno).

Иммунный (лат. *immunis* свободный, избавленный от чего-либо) – невосприимчивый, обладающий иммунитетом или вызывающий иммунитет (см. Большой медицинский словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/18613>).


Товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой молочные продукты.

Согласно сведениям сети Интернет, молоко и молочные продукты относятся к продуктам с высокими показателями пищевой ценности. Они содержат значительное количество незаменимых нутриентов, обладают высокой переваримостью и усвояемостью. В питании человека молоко и молочные продукты являются основными источниками животного белка (незаменимых аминокислот). Кисломолочные напитки кроме белка, витаминов и микроэлементов молока содержат комплекс бактерий и грибков, которые придают им неоспоримо полезные свойства для здоровья, делая их важными пробиотическими продуктами. Кисломолочные продукты останавливают развитие в кишечнике патогенных микроорганизмов, стимулирующе действуют на иммунитет. Кроме того, кефир могут употреблять люди с непереносимостью лактозы.


Таким образом, смысловое содержание слова «IMMUNO» может быть охарактеризовано как описательное, указывающее на свойства заявленных товаров

как направленных на укрепление иммунитета. Следовательно, применение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса к данному элементу является правомерным.



Анализ соответствия заявленного обозначения «» пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с

заявленным обозначением указаны товарные знаки «Заряд Витаминов» (1), «» (2),

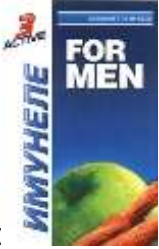
«» (3), «» (4), «» (5), «» (6), «» (7), «» (8),

«» (9), «» (10), «» (11), «» (12), «» (13),

«» (14), «» (15), «» (16), «**Имунеле**» (17), «**Imunele**»

(18), «» (19), принадлежащие иному лицу и представляющие собой серию товарных знаков одного лица, объединенную элементом «ИМУНЕЛЕ»/«IMUNELE».



Коллегия отмечает, что противопоставление товарного знака «» (19) по свидетельству № 474786 с приоритетом от 03.06.2011 может быть снято в

связи с истечением его срока действия, а также истечением льготного шестимесячного срока, установленного статьей 1491 Кодекса, предусматривающего возможность продления срока действия регистрации.


При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-18) на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса, следует учитывать (см. пункт 44 Правил) значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим сходством входящих в их состав элементов «IMMUNO» и «ИМУНЕЛЕ»/«IMUNELE», которые в каждом случае являются основными элементами обозначений.

Сравнительная оценка по смысловому признаку в данном случае не проводится, поскольку слова «ИМУНЕЛЕ» / «IMUNELE» являются фантазийными. Довод возражения о восприятии российскими потребителями части «ИММУН» / «ИМУН» в качестве описательной характеристики не позволяет прийти к выводу о смысловом несхождении сравниваемых обозначений, в связи с чем не меняет превалирующей роли фонетического признака.

Что касается визуального признака сходства, то коллегия поясняет следующее.



Графическое решение заявленного обозначения «» визуально делит его элементы на части «IMMUNO» и «LAKTO». Слово «IMMUNO» выделено графически, выполнено заглавными буквами, хорошо читается, с него начинается прочтение, в связи с чем его значение в составе композиции нельзя признать второстепенным.

Изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленных комбинированных товарных знаков не приводят к отсутствию визуального доминирования сходных словесных элементов, поэтому не меняют вывод об их ассоциировании в целом, несмотря на некоторые отличия.

Высокая степень однородности заявленных товаров «молоко и молочные продукты; продукты кисломолочные; творог; напитки йогуртовые; йогурт» товарам 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-18), обусловленная общей родовидовой принадлежностью сравниваемых товаров, заявителем не оспаривается.


Поскольку разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, в том числе, в отношении пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегией приняты во внимание обстоятельства, увеличивающие угрозу смешения, к которым относится факт противопоставления серии знаков, в основе которой лежит элемент «ИМУНЕЛЕ» / «IMUNELE».

При наличии вышеуказанных обстоятельств вывод о сходстве сравниваемых обозначений и о высокой степени однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении заявитель также приводит новые обстоятельства, которые, по его мнению, могут привести к изменению оспариваемого решения и регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К таким обстоятельствам относится представленное ходатайство о внесении



изменений в заявленное обозначение (), которые, по мнению заявителя, устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В отношении ходатайства коллегия отмечает, что изменение размера шрифтового исполнения слова «IMMUNO» не меняет вывод о невозможности предоставления исключительного права заявленному обозначению, поскольку визуальный фактор, как установлено выше, не может быть признан определяющим в данном случае.

Таким образом, рассмотрев ходатайство заявителя, коллегия не усматривает оснований для его удовлетворения в период рассмотрения возражения и переноса заседания коллегии, необходимого для этих целей.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.05.2021.