

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721779, при этом установлено следующее.



Комбинируемое обозначение «  » по заявке № 2021721779, поданной 12.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в светло-сером, белом, розовом, оранжевом, голубом, синем, бирюзовом, зеленом, светло-сиреневом цветовом сочетании.

Роспатентом 16.09.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021721779 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса,

LACTASABABY

поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «**ЛАКТАЗАБЭБИ**» по свидетельству № 306076 с приоритетом от 29.10.2004 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕМС ИМПОРТ», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 14.12.2022 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- с точки зрения фонетики словесные элементы «АГУША», «ЛАСТО» и «ВАВУ» заявленного обозначения, расположенные в три строки, представляют собой отдельные звуковые элементы, звучащие как три, не связанных друг с другом, слова «АГУ-ША» (2 слога), «ЛАК-ТО» (2 слога) и «БЭ-БИ» (2 слога), в то время как противопоставленный товарный знак состоит из двух звуковых словесных элементов, звучащих одинаково - «ЛАК-ТА-ЗА-БЭ-БИ» (5 слогов) и «ЛАК-ТА-ЗА-БЭ-БИ» (5 слогов). В сравниваемых словесных элементах совпадает только 3 слога (ЛАК-, БЭ- и -БИ), при этом они не совпадают по расположению в целом; отсутствует полное вхождение совпадающих звуков заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак;

- с точки зрения семантики заявленного обозначения несет в себе определенную смысловую нагрузку, так как семантически указывает на то, что это пищевой продукт конкретного производителя на основе молока, в том числе предназначенный для детей, поскольку состоит из слова «АГУША», являющегося фантазийным и представляющим собой общеизвестный товарный знак заявителя, который уже долгие годы индивидуализирует производимые им товары «детское питание», слова «ЛАСТО», указывающее на свойство заявленных товаров (Lacto – общеизвестное и часто используемое производное от слово «лактоза», что обозначает молочный белок,

содержащийся в молоке и молочных продуктах, в том числе в составе женского грудного молока, см. <https://www.baby.ru/wiki/v-kakih-produktah-soderzitsa-laktoza/>) и слова «BABY», указывающего на назначение товаров – продукты для детского питания;

- в то же время противопоставленный товарный знак представляет собой слово «LACTASABABY» и его транслитерацию «ЛАКТАЗАБЭБИ», которые совместно и по отдельности являются фантазийными ввиду того, что выполнены в одну строку единым шрифтом (заглавными буквами) и воспринимаются единым словом, которое не имеет определенного значения, известного широкому кругу потребителей;

- визуально сравниваемые обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление. Так, заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой квадрат светло-серого цвета, включающим словесные элементы «АГУША», «ЛАСТО» и «BABY», расположенные в три строки и выполненные в оригинальном графическом написании в белом, розовом, оранжевом, голубом, синем, бирюзовом, зеленом и светло-сиреневом цветовом сочетании, при этом слово «АГУША» выполнено буквами русского алфавита, а слова «ЛАСТО» и «BABY» - буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен простыми буквами черного цвета, при этом латинское написание дублирует написание в кириллице;

- заявитель отмечает, что доминирующим в заявленном обозначении является словесный элемент «АГУША», который является общеизвестным товарным знаком заявителя (свидетельство РФ № 201), в то время как элементы «ЛАСТО» и «BABY» указывают на свойства и назначение товаров и, по мнению заявителя, могут быть признаны неохранными элементами в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Данный вывод подтверждается тем, что есть ряд товарных знаков, содержащих слова «ЛАСТО» и «BABY», которые являются неохранными элементами (свидетельства № 301101, №778834);

- анализ однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ показал, что они не являются однородными, так как товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к фармацевтическим препаратам, которые реализуются в основном в аптеках, в то время как заявленные товары относятся

к продуктам питания и реализуются в продовольственных, детских и иных специализированных магазинах;

- сравниваемые товары имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение, так товары противопоставленного товарного знака (пищевые добавки) – это вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения и предназначены для придания им желаемых свойств, в то время как заявленные товары (детское питание, смеси детские) – это в первую очередь пища, легко потребляемая, приготовленная специально для детей с рождения и до двух лет; сравниваемые товары изготовлены из различных ингредиентов, они не взаимозаменяемы (в случае отсутствия детского питания на полке в магазине потребитель не будет покупать пищевые добавки, и, наоборот – в случае отсутствия пищевых добавок не будет заменять их детским питанием, смесями) и имеют разный круг потребителей товаров;

- кроме того, заявитель отмечает, что при выборе товара потребитель будет ориентироваться на хорошо известное ему обозначение, что позволит ему с очень высокой долей вероятности индивидуализировать данные товары как товары конкретного производителя. Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не введет потребителя в заблуждение относительно производителя, так как оно заявлено именно для тех товаров, которые производит заявитель.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021721779 для всех заявленных товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «ЛАСТО» и «ВАВУ».

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1].

По результатам рассмотрения настоящего возражения Роспатентом было принято решение от 11.03.2023 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2022». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2023 по делу № СИП-492/2023 признано недействительным решение Роспатента от 11.03.2023 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда отмечено, что Роспатентом не было учтено то, что заявитель является обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак



«АГУША» по свидетельству № 201, зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к продуктам детского питания, а также то, что указанный словесный элемент является основообразующим для ряда товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя и используемых в его хозяйственной деятельности

Суд по интеллектуальным правам также считает недостаточно обоснованным отказ Роспатента в исключении из правовой охраны в заявленном обозначении словесных элементов «ЛАСТО» и «ВАВУ» для заявленных товаров 05 класса МКТУ *«питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские»* согласно требованиям абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства постановлением Президиумом Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2023 по делу № СИП-492/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2023 по этому же делу оставлено без изменения, а кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

По указанным причинам решение Роспатента от 11.03.2023 было признано недействительным, возражение, поступившее 14.12.2022, направлено на повторное рассмотрение с учётом выводов суда.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2021) поступления заявки № 2021721779 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 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.

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

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

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2021721779 представляет собой



комбинированное обозначение «АГУША ЛАСТО BABY», включающее словесные элементы «АГУША», «ЛАСТО» и «BABY», выполненные буквами русского и латинского алфавитов оригинальным шрифтом.

Обозначение исполнено в светло-сером, белом, розовом, оранжевом, голубом, синем, бирюзовом, зеленом, светло-сиреневом цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, так как сходно до степени смещения с товарным знаком **LACTASABABY**

«**ЛАКТАЗАБЭБИ**» по свидетельству № 306076 – (1).

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «LACTO» и «BABY», которые представляют собой лексические единицы английского языка, в переводе на русский язык означающие: lacto - молочный, в сложных словах имеет значение молоко; baby – ребенок, младенец, малютка (см. словари на сайте <https://academic.ru/>).

В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ *«питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские»*, которые относятся к продуктам детского питания, словесные элементы «LACTO» и «BABY» указывают на свойство и назначение товаров и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

С учетом изложенного основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «АГУША».

При этом коллегией принято во внимание наличие у заявителя исключительного



права на общеизвестный товарный знак «**АГУША**» (№201), признанный общеизвестным для товаров 05 класса МКТУ *«продукты детского питания, за исключением диетического питания, в том числе, предназначенного для медицинских и фармацевтических целей, а именно: молочная и кисломолочная смеси (продукты прикорма), молоко для детского питания, кефир для детского питания, творог для детского питания, йогурт для детского питания, каши сухие и жидкие*

для детского питания, мясное пюре для детского питания, фруктовое пюре для детского питания, соки фруктовые для детского питания, морсы для детского питания, компоты для детского питания, вода питьевая детская», а также то, что словесный элемент «Агуша» является основообразующим для ряда зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков в отношении товаров 05



класса МКТУ: «» по свидетельству № 804320; «» по свидетельству



№ 762859; «» по свидетельству № 762102; «» по



свидетельству № 726650; «» по свидетельству № 688073 и другие.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал различие, в силу того, что их основные индивидуализирующие элементы различны.

Кроме того, сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, в силу того, что заявленное обозначение – комбинированное, выполненное в светло-сером, белом, розовом, оранжевом, голубом, синем, бирюзовом, зеленом, светло-сиреневом цветовом сочетании, словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом, в то время как, противопоставленный товарный знак является словесным, выполнен в черном, белом цветовом сочетании, словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, следовательно, не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом.

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей»*.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Заявленные товары представляют собой пищевую продукцию для детского питания и отнесены к товарам 05 класса МКТУ, которые относятся к препаратам для медицинских целей.

Кроме того, следует отметить, что согласно ГОСТу 57573-2017 «Продукция специализированная. Продукция пищевая детского питания. Термины и определения» продукция пищевая для детей подразделяется на пищевую продукцию для детей не только первого года жизни, но и для детей дошкольного (с 3 до 6 лет) и школьного (от 6 лет и старше) возраста, то есть предназначена не только грудничкового возраста, но и школьного возраста.

Например, в Российской Федерации дети, страдающие наследственным аутосомно-рецессивным заболеванием, обеспечиваются специальными продуктами питания без фенилаланина, начиная с младенчества и до возраста 18 лет (см. Специализированные продукты лечебного питания для детей с фенилкетонурией: С71 метод. пособие / [Бушуева Т.В. и др.]; ФГАУ «Нац. мед. исслед. центр здоровья детей» М-ва здравоохранения Российской Федерации. — М.: ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава, России, 2018. - 128 с. на сайте <https://nczd.ru/wp-content/uploads/2020/12/spec-produkt-lech-pit-detey-aenilketonuriya-1.pdf?ysclid=ler1z1a4bc828079327>).

Следует также отметить, что пищевая продукция для детей может быть жидкой или сухой (восстановленная до готовой к употреблению), в том числе, диетического лечебного или диетического профилактического питания.

С учетом изложенного заявленные товары 05 класса МКТУ обладают лечебными, профилактическими и диетическими свойствами и применяются для целенаправленного воздействия на организм человека.

Товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляют собой БАДы, которые согласно пункту 4 Методических указаний 2.3.2.721-98

«Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище» (далее – МК 2.3.2.721-98) представляют собой композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

БАДы используются как дополнительный источник биологически активных веществ (пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот).

БАДы могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами и также применяются для целенаправленного воздействия на организм.

К БАДам, предназначенным для детей, относят средства с пробиотической и пребиотической активностью, то есть поддерживающие нормальный баланс кишечной микрофлоры, а также витамины и другие полезные вещества, которые по тем или иным причинам недостаточно поступают в организм с пищей

С учетом изложенного, коллегия полагает, то сопоставляемые товары однородны, поскольку предназначены для поддержания активности органов и систем человека, однако имеют низкую степень однородности.

Таким образом, учитывая низкую степень однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ и отсутствие сходства сравниваемых обозначений, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2022, изменить решение Роспатента от 16.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721779.