

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.09.2018, поданное ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг», Россия (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «АПХ «Мираторг»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 615570, при этом установлено следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке № 2016702551, поданной 02.02.2016, зарегистрирован 05.05.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 615570 на имя ООО «A2 Молоко», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 09, 16, 29, 31 и услуг 35, 36, 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 19.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №615570 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является ведущим производителем и поставщиком продуктов питания на российском рынке, осуществляющим полный цикл производства продуктов для российского потребителя. ООО «АПХ «Мираторг» запустило вертикально-интегрированное производство молока и молочных продуктов и планирует войти в топ - 5 российских производителей этой продукции. В январе 2017 года ООО «АПХ «Мираторг» запустило крупнейший в России инфраструктурный проект по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород мощностью 30 тыс. голов в год. Первая ферма была открыта в Суджанском районе Курской области. Одна из целей проекта - получение молока, содержащего бета-казеиновый белок A2. Кроме того, лицо, подавшее возражение, приобрело ферму «Благодатенская» на 2,2 тыс. голов коров. Молочная продукция, производимая ООО «АФ «Благодатенская», однородна товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Указанное свидетельствует о наличии ООО «АПХ «Мираторг» в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- словесные элементы «A2» товарного знака по свидетельству №615570 являются наименованием бета-казеинового белка A2. «A2 Молоко» - это коровье молоко, в котором нет бета-казеина A1. A1 и A2— генетические варианты белка бета-казеина, которые отличаются одной аминокислотой. Тип бета-казеина A1 является наиболее распространенным типом в коровьем молоке в Европе (за исключением Франции), США, Австралии и Новой Зеландии. Различие между усвоением бета-казеинов A1 и A2 связано с высвобождением пептида бета-казоморфина-7. Определить, какой тип молока производит корова, можно с помощью генетических тестов;

- анализ информации статей из сети Интернет за 2011-2017 годы показал, что элементы «A2» используются как наименование молочного белка бета-казеина. В учебном пособии «Современные методы генетического контроля селекционных

процессов и сертификации племенного материала в животноводстве» от 2008 года также упоминается бета-казеин A2;

- кроме того, белок бета-казеин A2 содержится в описании изобретения к патенту Российской Федерации №2370279. Указанное изобретение относится к способу протеолитического гидролиза пептидов или белков, присутствующих в числе молочных белков, полученных от крупного рогатого скота, несущего аллели бета-казеина A1 или бета-казеина A2;

- активное использование словосочетания «A2» в России для обозначения бета-казеинового белка, как и словосочетания «A2 Молоко» началось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в связи с изложенным, оспариваемый товарный знак по свидетельству №615570 состоит из элемента «A2», обозначающих белок бета-казеина A2, который носит описательный характер и указывает на вид, качество, свойства и состав товаров 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- практика регистрации зарубежных товарных знаков в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, подтверждает исключение элементов «A2» из самостоятельной правовой охраны (см. товарные знаки США по свидетельствам №4758183, №86811806, №86959820).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Презентация проекта по молочным продуктам ООО «АПХ «Мираторг»;
2. Сведения об ООО «АФ «Благодатенская» из ЕГРЮЛ (распечатка с сайта ФНС России в сети «Интернет» по адресу: <https://egrul.nalog.ru/>);
3. Копия сертификата регистрации, подтверждающего соответствие требованиям стандарта ISO 22000:2005 в области сертификации: покупка и выращивание крупного рогатого скота, производства сырого молока;
4. Копия договора поставки между ООО «АФ «Благодатенская» и ООО «ТрансИнвестСервис», № 16/06/16 от 16.06.2016 г., акты сверки взаимных расчетов за 01.06.2017 - 31.07.2017 гг., 01.09.2017 - 30.09.2017 гг.;

5. Копия договора поставки между ООО «АФ «Благодатенская» и ТнВ «Сыр Стародубский» №006-17 ИН от 01.02.17 г., акты сверки взаимных расчетов за 01.06.2017 - 31.08.2017 гг., 01.10.2017-31.10.2017гг.;
6. Копии годовых статистических отчетов ООО «АФ «Благодатенская»;
7. Копия договора купли-продажи имущества между ООО «ТрансИнвестСервис» и ООО «АФ «Благодатенская» №2 от 16.05.2017 г.;
8. Распечатка сведений с официального сайта Роспатента о заявке № 2017730884 на регистрацию товарного знака;
9. Копия свидетельства на товарный знак «MIRATORG» №602713;
10. Распечатка сведений по запросу «Молоко А2» с сайта Википедии;
11. Распечатка сведений по запросу «Казеин» с сайта Википедии;
12. Распечатка сведений по запросу «Казеин» с сайта Большой Медицинской энциклопедии [http://xn—90aw5c.xn—c1avg/index.php/%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%98%D0%9D%D0%AB](http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%95%D0%98%D0%9D%D0%AB);
13. Распечатка статьи от 18.11.2011 г. с сайта <http://www.milkbranch.ru/news/view/5761.html&csrch=%EA%E0%E7%E5%E8%ED>;
14. Распечатка статьи от 10.01.2012 г. с сайта <http://milknet.ru/news/velikobritaniva-molochnaya-produktsiya-serii-a2-uvelichit-267505>;
15. Распечатка статьи от 17.08.2012 г. с сайта <http://www.novostioede.ru/article/nepravilnoe-moloko-ot-nepravilnikh-korov/>;
16. Распечатка статьи от 26.03.2015 г. с сайта <https://www.beloveshkin.com/2015/03/kazomorfin-ot-strakha-k-ponimaniyu.html>;
17. Распечатка статьи от 16.07.2015 г. с сайта <http://www.igene-fenna.com/blog/?p=140>;
18. Распечатка статьи от декабря 2016 г. с сайта http://mkR-nn.ru/images/pdf/a2_kaz.pdf;
19. Распечатка статьи от 2017 г. с сайта http://www.oahcr.ru/upload/doc/statya_a2_moloko.pdf;

20. Выдержка из учебного пособия «Современные методы генетического контроля селекционных процессов и сертификации племенного материала в животноводстве»;
21. Распечатка сведений с официального сайта Роспатента о патенте на изобретение №2370279;
22. Копия материалов заявки №2016702551 на регистрацию товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615570 недействительным в части исключения из самостоятельной правовой охраны элемента «A2» для товаров 29 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 615570, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель ведут различные, не пересекающиеся виды деятельности;
- существует позиция Суда по интеллектуальным правам, выраженная в решении от 25.11.2014 по делу №СИП-707/2014, согласно которой намерение лица в будущем осуществлять фактическую деятельность в конкретной сфере не свидетельствует о наличии его заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака;
- информация, представленная в возражении, не подтверждает факт приготовлений лица, подавшего возражение, к производству однородных товаров, а указывает на то, что участие ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» в уставном капитале ООО «АФ «Благодатенская» следует относить к инвестиционной деятельности;
- представленные с возражением материалы не содержат информации о том, каким образом маркируется товар, производимый и реализуемый ООО «АФ «Благодатенская», и поэтому не доказано, могла ли у потребителя возникнуть устойчивая ассоциативная связь товаров ООО «АФ «Благодатенская» со спорным товарным знаком и правообладателем;

- кроме того, не представлено сведений о том, что лицо, подавшее возражение, являлось производителем товаров, идентичных или однородных товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- таким образом, заинтересованность ООО «АПХ «Мираторг» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельств №615570 не подтверждена;

- оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение с доминирующей графической частью. На контрастном цветном фоне, стилизованном под каплю, в центральной части нанесено изображение двух сплетенных языковых морфем «А» и «2», также выполненных в контрастном цветовом исполнении. Взаиморасположение графических элементов, их размер и цветовое решение дают основания полагать, что данное обозначение обладает различительной способностью, легко узнаваемо потребителем и способно идентифицировать товары и услуги правообладателя. При этом следует отметить, что указанные морфемы, безусловно, имеют словесное выражение «A2» и, при определенном желании, могут быть так и прочитаны, однако графический характер их исполнения в данном случае выполняет доминирующую функцию. В целом, обозначение выполнено многоцветным в радужной цветовой гамме, что также усиливает его различительную способность;

- элемент «A2», вопреки мнению лица, подавшего возражение, далеко не всегда может быть идентифицирован как указание на тип молочного белка. Так, по поисковому запросу «A2» в сети Интернет среди наиболее релевантных результатов можно получить, например, формат бумаги А2, интернет-магазин флористики А2, развлекательный клуб А2, наконец, молоко А2. Таким образом, для несведущего потребителя наличие на упаковке товара указания «A2» не всегда ассоциируется именно с белком А2;

- среди большинства потребителей молочной продукции в Российской Федерации информация о нюансах использования казеиновых белков не получила широкого распространения. Данные сведения, как и сведения из научных источников, приведенные лицом, подавшим возражение, известны среди узких

групп специалистов в данной области, а также отдельных групп фермеров, преимущественно из Новой Зеландии и Австралии, где молочная продукция на основе бета-казеина A2 получила распространение. Однако среднестатистическим потребителем в РФ (не специалистом в области химии белка) наличие надписи «A2» на упаковке с товаром преимущественно не воспринимается как указание на свойства товара, а именно, как указание содержания в продукте бета-казеина A2. Данный элемент скорее воспринимается как указание на наименование правообладателя или производителя продукции;

- среди зарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений выявлены действующие в отношении сходного перечня товаров и услуг регистрации (№658579, №648468, №645732, №633220), содержащие недискламированный элемент «A2», что также косвенно подтверждает отсутствие необходимости исключения из самостоятельной правовой охраны указанного элемента.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Сведения об ООО «АПХ «Мираторг», ООО «A2 Молоко» из ЕГРЮЛ (распечатка с сайта ФНС России в сети «Интернет» по адресу <https://egrul.nalog.ru/index.htm>) - на 19 л. (23);
- Сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих элемент «A2», на 7 л. (24).

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 615570.

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

С учетом даты (02.02.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

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

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является российской агропромышленной компанией, специализирующейся на производства мяса. Указанное лицо является участником ООО «Агрофирма «Благодатенская», предприятия, осуществляющего разведение крупного молочного скота, производство и реализацию молока. ООО «АПХ «Мираторг» является правообладателем товарного знака

А2 МИРАТОРГ

« » по свидетельству №689139 и имеет намерения использовать его при маркировке молочной продукции (1-9), производимой ООО «Агрофирма «Благодатенская». Изложенное позволяет признать указанное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №615570.

Предоставление правовой охраны товарному знаку



по свидетельству №615570 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку, с точки зрения лица, подавшего возражение, указанный знак включает в себя элемент «A2», характеризующий товары 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации путем указания на вид, качество, свойства и состав вышеупомянутых товаров.

Анализ материалов (10-21), представленных в обоснование соответствующего довода ООО «АПХ «Мираторг», показал, что молоко «A2» - это коровье молоко, в котором нет в котором нет β -казеина A1. A1 и A2 — генетические варианты белка бета-казеина, которые отличаются одной аминокислотой. Тип бета-казеина A1 является наиболее распространенным типом в коровьем молоке в Европе (за исключением Франции), США, Австралии и Новой Зеландии.

Молоко A2 – это натуральное молоко, которое получают от специально отобранных коров, которые естественным образом производят только белок A2. Мировые исследования показывают, что белки A1 и A2 усваиваются по-разному, белок A1 часто становится причиной воспалительных процессов и неприятных ощущений после молока. В молоке A2 нет белка A1, поэтому оно легче усваивается, снижает риски воспалительных процессов и т.д.

В приведенных источниках (10-21) дается подробное описание молока A2, его состава, научных исследований данного молока, а также истории его производства в разных странах. Представленная информация относится к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака и является общедоступной, в связи с чем довод правообладателя о том, что данная информация известна узкому кругу специалистов, признается неубедительным. Так, информация с представленных ссылок (10-21) находятся в широком доступе, с ней может ознакомиться неограниченный круг лиц.

Анализируя вышеприведенную информацию в совокупности коллегия

приходит к выводу о том, что буквенно-цифровой элемент «A2» может восприниматься в качестве характеристики товаров 29 класса МКТУ и способен указывать на состав и свойства указанных товаров.

Правообладатель указывает также на то, что, согласно поиску в сети Интернет, элементом «A2» обозначается формат бумаги, интернет магазин флористики, развлекательный клуб. Вместе с тем, коллегия усматривает, что при маркировке товаров, относящихся к молочной продукции, наиболее вероятно, что он будет рассматриваться в качестве характеристики данных товаров.

Вместе с тем, обращение к оспариваемому товарному знаку показало, что он воспринимается в качестве изобразительного. Элемент «A2», возможно, и включен в его композицию, однако, он выполнен в оригинальной графической манере и очевидным образом не причитывается в качестве буквенно-цифрового элемента «A2». Коллегия усматривает, что проработка указанного элемента в композиции товарного знака по свидетельству №615570 приближает его к графическому элементу, в связи с чем в данном знаке защищается в качестве его визуальной составляющей. Таким образом, оспариваемый товарный знак, прежде всего, воспринимается в виде капли, в которую вписан некий оригинальный графический элемент, способный рассматриваться по-разному. Цветовая проработка знака усиливает его различительную способность.

Лицом, подавшим возражение, не было представлено материалов (например, опрос общественного мнения), однозначно свидетельствующих о том, что средним российским потребителем оспариваемый товарный воспринимается знак как включающий элемент «A2».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о неубедительности доводов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылок ООО «АПХ «Мираторг» на товарные знаки США, то они представляют собой иные обозначения, в связи с чем не могут быть положены в подтверждение доводов возражения. Кроме того, их оценка происходила в соответствии с законодательством США, а не Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 615570.