

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 20.09.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963130, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Компания «Молторг», Самарская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**АКТИБИО**

Оспариваемый товарный знак «**АКТИБИО**» по заявке №2023714866 с приоритетом от 28.02.2023 зарегистрирован 25.08.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №963130 в отношении товаров 29, 30, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Акционерного общества «Данон Россия», 127015, Москва, ул. Вятская, д. 27, к. 13-14 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 25.08.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №16 за 2023 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №963130 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «**БИАКТИВ**» свидетельству №441124 с приоритетом от 20.05.2010, зарегистрированный для индивидуализации товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 39 классов МКТУ;

- товарные знаки со словесными элементами «АКТИБИО» и «БИАКТИВ» являются сходными до степени смешения в силу совпадения по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства в силу наличия в их составе ассоциирующихся друг с другом частей «био» / «би» и «акти» / «актив», а также однородности товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, представляющих собой товары широкого потребления - продукты питания.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963130 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №963130 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении, представил свой отзыв по мотивам возражения со следующей аргументацией в защиту сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака:

- в возражении отсутствуют сведения о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности при его подаче, общедоступные источники информации свидетельствуют об использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №441124 лицензиатом правообладателя (ООО «Волга Индустрия») при сопровождении йогуртов только в 2019-2021 годах, данных о том, что ООО Компания «Молторг» осуществляет или намерено осуществлять производство и продажу однородных товаров не имеется, следовательно, у этого лица отсутствует фактический интерес в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №963130;

- между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками по свидетельствам №963130 и №441124 отсутствует сходство в силу их фонетических отличий, а также разных смысловых ассоциаций, которые вызывают входящие в состав сравниваемых товарных знаков формант;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки по свидетельствам №441124, №640476, №762032, №781525, №769353, в состав которых входят словесные элементы «БИАКТИВ», «BE ACTIVE», «БИАКТИВИРУЙСЯ», «БУДЬ ЭНЕРГИЧНЫМ», которые воспринимаются в значении «побуждение к действиям», «быть активным, энергичным», в то время как у правообладателя оспариваемого товарного знака имеется серия товарных знаков по свидетельствам №963130, №960815, №948964 со словесными элементами «АКТИБИО», «АСТИМУНИС», «АСТИМУНО», включающие общую фонему «АКТИ» / «АСТИ»;

- правообладатель не отрицает наличия однородности сопоставляемых товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых товарных знаков, однако полагает, что в силу имеющихся отличий между этими средствами индивидуализации они не могут быть смешаны в гражданском обороте;

- в качестве дополнительной информации, свидетельствующей об отсутствии ассоциирования сравниваемых товарных знаков друг с другом, правообладатель представляет сведения о том, что оспариваемый товарный знак был создан вместо ушедшего с рынка товарного знака «АКТИВИА» французской компании Danone в рамках локализации бизнеса этого лица в России, получил известность в результате массивной рекламной компании в различных средствах массовой информации, характеризуется интенсивным использованием на дату подачи настоящего возражения при сопровождении молочной продукции, при этом средства индивидуализации правообладателя и лица, подавшего возражение, фактически



применяются в разной графике – « », что полностью исключает их смешение и введение потребителя в заблуждение.

Правообладатель просит принять во внимание изложенные в отзыве доводы и отказать в удовлетворении поступившего возражения, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №963130 в полном объеме.

Отзыв правообладателя иллюстрируется следующими документами (в копиях):

- (1) Лист записи ЕГРЮЛ о переименовании и изменении адреса;
- (2) Публикация на портале «Новости Mail.ru» о переименовании АО «Данон Россия»;
- (3) Публикация на портале РИА «Новости» о переименовании АО «Данон Россия»;
- (4) Распечатка публикации о продукции «БИАКТИВ» с сайта ООО «Волга Индустрия»;
- (5) Распечатка с результатами поиска продукции «БИАКТИВ» в «Яндекс Еда» (сервис заказа еды из кафе, ресторанов и продуктовых магазинов);
- (6) Распечатка с результатами поиска продукции «БИАКТИВ» в «СберМаркет» (сервис заказа еды из кафе, ресторанов и продуктовых магазинов);
- (7) Распечатка с результатами поиска продукции «БИАКТИВ» в каталоге российской сети гипермаркетов с доставкой на дом «ЛЕНТА»;
- (8) Распечатка с результатами поиска продукции «БИАКТИВ» в каталоге российской сети гипермаркетов с доставкой на дом «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- (9) Распечатка с результатами поиска по словам «БИАКТИВ» и «АКТИБИО» - «ГРАМОТА.РУ- справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»;
- (10) Распечатка с результатами поиска по слову «БИО» - «ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»;
- (11) Распечатка с результатами поиска по слову «БИ» - «ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»;
- (12) Распечатка с результатами поиска по слову «БИ» с информационного ресурса «Словари и энциклопедии на Академике» <https://academic.ru/>;
- (13) Распечатка с результатами поиска по слову «АКТИВ» - «ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»;
- (14) Распечатка с результатами поиска по слову «АКТИВ» с информационного ресурса «Словари и энциклопедии на Академике» <https://academic.ru/>;

(15) Распечатка с результатами поиска по слову «АКТИ» - «ГРАМОТА.РУ - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»;

(16) Распечатка с результатами поиска по слову «АКТИ» с информационного ресурса «Словари и энциклопедии на Академике» <https://academic.ru/>;

(17) Распечатка страницы с сайта онлайн-словаря «Мультитран» <https://www.multitran.com/> с результатами перевода словосочетания «be active» с английского языка на русский язык;

(18) Распечатка страницы с сайта сервиса автоматического перевода слов и выражений «Яндекс Переводчик» с результатами перевода словосочетания «be active» с английского языка на русский язык;

(19) Сведений о товарном знаке «Be Active» по свидетельству №640476 из Открытых реестров ФИПС;

(20) Распечатка сведений о товарных знаках Компании «Молторг» по свидетельствам №441124, №762032, №781525, №769353 из Открытых реестров ФИПС;

(21) Распечатка сведений о товарных знаках АО «Эйч энд Эн» по свидетельствам №963130, №960815, №948964 из Открытых реестров ФИПС;

(22) Публикация ИД «Коммерсантъ» «Danone» и «PepsiCo» возглавили топ-30 компаний-переработчиков молока по версии «Союзмолока» за 2022 год на сайте <https://www.kommersant.ru/>;

(23) Публикация АЭИ «ПРАЙМ» «В «Союзмолоке» отметили рост выручки у крупнейших молочных компаний» на портале <https://1.prime.ru/business/>;

(24) Официальный пресс-релиз АО «Данон Россия» о ребрендинге «АКТИВИА» в «АКТИБИО»;

(25) Публикации о переименовании «АКТИВИА» в «АКТИБИО» в электронных изданиях «Ведомости», «Коммерсант», «Forbes», «Комсомольская правда», «Sostav»;

(26) Письмо ООО «АРМИ-Маркетинг» о результатах маркетингового исследования с выборочным переводом;

(27) Сториборд рекламного ТВ ролика «АКТИБИО» (версия 30 сек);

- (28) Эфирные справки о прохождении роликов «АКТИБИО» за июль 2023 г.;
- (29) Эфирные справки о прохождении роликов «АКТИБИО» за июль 2023 г.;
- (30) Эфирные справки о прохождении роликов «АКТИБИО» за июль 2023 г.;
- (31) Реклама «АКТИБИО» в сети Интернет;
- (32) Реклама «АКТИБИО» - постеры, листовки;
- (33) Реклама «АКТИБИО» - наружная;

(34) Распечатка сведений о акциях и конкурсах «АКТИБИО» с информационного ресурса о промо-акциях и викторинах, проводимых на территории РФ <https://proactions.ru/>;

- (35) Справка по затратам на рекламу «АКТИБИО» АО «Эйч энд Эн»;
- (36) Справка по ТВ рекламе «АКТИБИО» АО «Эйч энд Эн».

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, указало на имеющееся, по его мнению, наличие заинтересованности при подаче возражения. Лицо, подавшее возражение, указывает на наличие зарегистрированного лицензионного договора, заключенного с ООО «Волга Индустрия», на основании которого используется противопоставленный товарный знак по свидетельству №441124. В подтверждении использования товарного знака по свидетельству №441124 представлены копии следующих документов:

(37) Лицензионный договор, касающийся товарного знака по свидетельству №441124, заключенный между ООО «Компания Молторг» и ООО «Волга Индустрия»;

(38) Акты приема-передачи товара на складе покупателя и товарно-транспортные накладные между ООО «Базис-трейд» и ООО «Агроторг»;

(39) Товарно-транспортные накладные между ООО «Альянс-Профи» и ООО «АШАН».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (28.02.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №963130 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

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

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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

звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

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

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

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

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

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их



реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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

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.

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.

Предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлены в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации. Это подтверждается тем, что в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация оспариваемого товарного знака допустима, если правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление ему правовой охраны.

Таким образом, лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правообладатель противопоставленного товарного знака.

В данном случае, основанием для подачи возражения против предоставления

**АКТИБИО**

правовой охраны товарному знаку «**АКТИБИО**» по свидетельству №963130 с приоритетом от 28.02.2023 является довод ООО Компания «Молторг» о нарушении его исключительного права на товарный знак «**БИАКТИВ**» по свидетельству №441124 с более ранним приоритетом от 20.05.2010, правовая охрана которого действует до 20.05.2030 .

Наличие у ООО Компания «Молторг» более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №411248, с которым, как полагает это лицо, способен ассоциироваться оспариваемый товарный знак по свидетельству №963130, позволяет признать заинтересованность этого лица при подаче настоящего возражения.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, сведений относительно использования противопоставленного товарного знака по свидетельству №441124 по лицензионному договору (37), заключенному между ООО Компания «Молторг» и ООО «Волга Индустрия», то они приняты к сведению. Однако следует упомянуть, что товарно-сопроводительная документация (38), (29), в которой фигурируют юридические лица, связь которых ни с лицом, подавшим возражение, ни с его лицензиатом в поступившем возражении и дополнении к нему никак не раскрывается, не представляется возможным рассматривать в качестве доказательственной базы по настоящему возражению.

Вместе с тем в части доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №963130 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

**АКТИБИО**

Оспариваемый товарный знак «**АКТИБИО**» по свидетельству №963130 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне горизонтально-ориентированного четырехугольника в зеленой цветовой гамме (от темно-зеленой до светло-зеленой) словесный элемент «АКТИБИО», выполненный

жирным шрифтом буквами кириллического алфавита белого цвета с серым контуром. Товарный знак по свидетельству №963130 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, а именно:

29 класс МКТУ – «молоко; продукты молочные; заменители молока; йогурты; питьевые йогурты; молочные десерты; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; молоко арахисовое; молоко кокосовое; молоко миндальное; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко соевое; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; напитки молочные, содержащие фрукты; кисломолочные продукты неароматизированные или ароматизированные; заменители молочных продуктов на основе растений или орехов; фруктовые или овощные напитки, состоящие в основном из молочных продуктов; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки растительные; сметана [скваженные сливки]; сыворотка молочная; творог; творог соевый»;

30 класс МКТУ – «батончики злаковые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; йогурт замороженный [мороженое]; какао; мороженое; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; продукты зерновые; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; хлопья [продукты зерновые]; лед пищевой; лед пищевой, состоящий преимущественно из йогурта, мороженого, шербета (пищевой лед); пищевой лед на основе ароматизированной замороженной воды; шоколад; шоколадные муссы; муссы десертные [кондитерские изделия]; кондитерские изделия; сахаристые кондитерские изделия; сахар; воздушный рис; печенье; пирожные; выпечка; вафли; десерты на основе злаков; рисовые лепешки; манные лепешки; рисовый пудинг»;

32 класс МКТУ – «вода газированная; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки], газированные и негазированные; воды столовые; коктейли

*безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на растительной основе, а именно, напитки на основе имбиря, напитки на основе злаков, напитки на основе кокоса, напитки на основе орехов, напитки на основе овса, напитки на основе миндаля и напитки со вкусом миндаля, напитки на основе риса (кроме заменителей молока); напитки на основе молочной сыворотки; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; шербет [напиток]; напитки растительного происхождения, за исключением заменителей молока, включенные в этот класс».*

Противопоставленный товарный знак «**БИАКТИВ**» по свидетельству №441124 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №441124 зарегистрирован для индивидуализации таких товаров 29, 30, 32 классов МКТУ как:

*29 класс МКТУ – «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, белки пищевые; бобы консервированные; варенье имбирное; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; горох консервированный; грибы консервированные; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; жиры животные; изделия колбасные; икра; колбаса кровяная; капуста квашеная; крем сливочный; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; маргарин; креветки; лосось; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло сливочное; мидии [неживые]; мясо консервированное; мякоть фруктовая; орехи обработанные; паста томатная; оладьи картофельные; паштеты из печени; печень; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты из соленого свиного окорока; продукты рыбные; протеины*

*пищевые; птица домашняя [неживая]; пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; сливки взбитые; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыры; филе рыбное; тунец; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чипсы фруктовые; чипсы картофельные»;*

*30 класс МКТУ – «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, ароматизаторы; бисквиты; блины; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; йогурт замороженный; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао-продукты; карамели; каши молочные; конфеты; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; лапша; мармелад [кондитерские изделия]; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); марципаны; мюсли; напитки какао-молочные, кофейно-молочные, кофейные, на основе чая, шоколадно-молочные, шоколадные; пастилки [кондитерские изделия]; патока; помадки [кондитерские изделия]; перец; печенье; пироги; пирожные; пицца; попкорн; порошки для мороженого; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; пралине; продукты мучные; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий;*

*сладости; спагетти; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; специи; суши; сухари; сэндвичи; травы пряно-вкусовые консервированные; тапиока; такос [пресная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; торты фруктово-ягодные; торты; тортилы [маисовые лепешки]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; ферменты для теста; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]»;*

*32 класс МКТУ – «аперитивы безалкогольные, квас [безалкогольный напиток], коктейли безалкогольные, лимонады, напитки арахисово-молочные, напитки безалкогольные, напитки изотонические, напитки на базе мёда безалкогольные, напитки на основе молочной сыворотки, напитки фруктовые, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, пиво, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль [безалкогольный напиток], сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, таблетки для изготовления газированных напитков, шербет [напиток], экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков».*

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Исследовав перечни сопоставляемых товарных знаков, коллегия пришла к выводу о том, что они включают либо идентичные товары 29, 30, 32 классов, представляющие собой продукты питания, либо совпадающие по виду и роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.. Данное обстоятельство

свидетельствует о том, что правовая охрана сравниваемых товарных знаков распространяется на однородную продукцию, что правообладателем не оспаривается.

Коллегия приняла к сведению представленные документы возражения, согласно которым оспариваемый товарный знак входит в линейку принадлежащих правообладателю товарных знаков «**АКТИБИО**» по свидетельству №963130, «**Actimunis**» по свидетельству №960815, «**Actimuno**» по свидетельству №948964 представляет собой, а также информацию о том, что обозначение «АКТИБИО» представляет собой результат ребрендинга товарного знака «АКТИВИА» ушедшей с российского рынка компании французской Danone.

Вместе с тем сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков «**АКТИБИО**» и «**БИАКТИВ**» показал следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №963130 включает в свой состав выполняющий основную индивидуализирующую функцию словесный элемент «АКТИБИО», который не выявлен в словарно-справочной литературе, в силу чего воспринимается в качестве выдуманного фантазийного обозначения.

В свою очередь противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №441124 со словесным элементом «БИАКТИВ» также представляет собой выдуманное слово, которое само по себе отсутствует в лексике какого-либо языка.

Вместе с тем следует констатировать, что в составе индивидуализирующего словесного элемента «АКТИБИО» оспариваемого товарного знака выделяется форманта «БИО<sup>1</sup>» (от греч. *bíos* — жизнь), которая в русском языке является частью сложных слов обозначающая «относящийся к жизни» (например, *биогенез*) или

<sup>1</sup> Энциклопедический словарь. 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/8857/био?ysclid=lq2a1x74qp902262232>.



соответствующая по значению слову «биологический» (например, *биокатализ*) и фантазийная часть «АКТИ».

В свою очередь противопоставленный товарный знак «БИАКТИВ» характеризуется наличием в его составе двух формант - «БИ» и «АКТИВ», которые содержатся в лексике русского языка и имеют следующие значения:

«БИ<sup>2</sup>» - приставка, обозначающая: состоящий из двух частей, имеющий два признака, двойной, например, *биплан, билингвизм, биметаллический*;

«АКТИВ<sup>3</sup>» (от латин. *activus* – действительный, деятельный) - 1. наиболее передовая, политически закаленная и деятельная часть членов партийной или другой общественной организации, например, *партийный актив, профсоюзный актив, беспартийный актив*. 2. стоимость наличного и долгового имущества и ценностей, принадлежащих торгово-промышленному предприятию, например, *записать в актив*; перен. достижение, преимущество.

С учетом имеющейся семантики лексических единиц «БИ» и «АКТИВ» можно говорить о том, что обозначение «БИАКТИВ» способно вызывать представление об активном образе жизни. Данные ассоциации подтверждаются наличием принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков «**Be Active**» по свидетельству №640476 (где «*be active*<sup>4</sup>» (произносится как [би актив]) в переводе с английского означает «быть активным, деятельным, энергичным»), «**Биактивируйся**» по свидетельству №762032, «**Будь энергичным**» по свидетельству №781525, зарегистрированных для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Вместе с тем восприятие оспариваемого товарного знака со словесным элементом «АКТИБИО» связано исключительно с известной потребителю семантикой слова «БИО».

Таким образом, вопреки доводам возражения, коллегия приходит к выводу о том, что индивидуализирующие словесные элементы «АКТИБИО» и «БИАКТИВ»

---

<sup>2</sup> Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998, [https://dic.academic.ru/dic\\_nsf/dic\\_fwords/43593/би?ysclid=lq2ackbpfm531659886](https://dic.academic.ru/dic_nsf/dic_fwords/43593/би?ysclid=lq2ackbpfm531659886).

<sup>3</sup> Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007, [https://dic.academic.ru/dic\\_nsf/dic\\_fwords/2933/](https://dic.academic.ru/dic_nsf/dic_fwords/2933/).

<sup>4</sup> <https://translate.yandex.ru/>; <https://www.translate.ru/>; <https://www.reverso.net>.

сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №963130 и №441124 не ассоциируются друг с другом по смыслу.

Также следует констатировать, что индивидуализирующие словесные элементы «АКТИБИО» и «БИАКТИВ» отличаются по фонетическому критерию сходства, поскольку входящие в их состав буквосочетания «би» / «био» и «актив» / «акти» занимают разное положение в составе сравниваемых обозначений. Данные словесные элементы характеризуются отличиями начальных и конечных частей, разным количеством слогов (4 и 3 слога соответственно), ударением на разные слоги.

Что касается графического критерия, то в данном случае он имеет второстепенное значение, поскольку у противопоставленного товарного знака по свидетельству №441124, выполненного в стандартной шрифтовой манере, не имеется каких-либо визуальных особенностей, оказывающих существенное воздействие на потребителя и приводящих к запоминанию этого знака.

Резюмируя изложенные обстоятельства дела в совокупности, можно сделать вывод, что в силу имеющихся фонетических и смысловых отличий оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №963130 и №441124, предназначенные для сопровождения однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного источника и тем самым смешаны в гражданском обороте.

В этой связи довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №963130 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса представляется неубедительным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №963130.**