

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.



Комбинированное 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 заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

LACTASABABY

степени смешения с товарным знаком **ЛАКТАЗАБЭБИ** по свидетельству № 306078 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, 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 «BABY» 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» (свидетельства №№ 301101, 778834) и «BABY» (свидетельства № 700069, 711815), которые исключены из охраны;

- 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 «LACTO» и «BABY».

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

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 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, включающее словесные элементы: «АГУША», выполненный буквами русского алфавита, «LACTO» и «BABY», выполненные буквами латинского алфавита.

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 товаров 05 класса МКТУ, так как сходного до степени смешения с товарным знаком

LACTASABABY

ЛАКТАЗАБЭБИ по свидетельству № 596843 – (1).

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

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

В заявленном обозначении словесные элементы «АГУША», «LACTO» и «BABY» выполнены в три строки, при этом слово «АГУША», в отличие от слов «LACTO» и «BABY», исполнено буквами другого алфавита и в другой графической манере. Слова «LACTO» и «BABY», несмотря на то, что выполнены один под другим, исполнены одинаковым шрифтом буквами одного алфавита, в связи с чем воспринимаются как единое обозначение «LACTO BABY».

Следует также отметить, что слово «АГУША» и слова «LACTO», «BABY» не образуют какого либо фразеологизма, в связи с чем воспринимаются как отдельные элементы «АГУША» и «LACTO BABY».

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «LACTO BABY» - «LACTASABABY» / «ЛАКТАЗАБЭБИ» следует признать сходными в силу сходства звучания начальных частей [LACTO] – [LACTASA / ЛАКТАЗА], которое обусловлено совпадением звучания четырех начальных звуков [LACT] – [LACT / ЛАКТ], и сходством звучания звуков [O] и [A], которые в безударной позиции могут иметь сходное звучание, наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний и их расположением а также в силу тождества звучания конечных частей [BABY] – [BABY / БЭБИ].

Провести анализ по семантическому признаку сходства не представляется возможным, поскольку обращение к словарно-справочным данным показало, что словесные элементы «LACTO» и «BABY» являются лексическими единицами английского словаря и в переводе на русский язык означают: lacto в сложных словах (с лат. корнями) имеет значение: молоко, молочный; baby – ребенок, младенец;

детеныш (о животных); самый маленький (в семье); разг. крошка, девочка (см. словари на сайте <https://academic.ru/>).

В то же время слово «LACTASABABY», выполненное буквами латинского алфавита, отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо иностранного языка, слово «ЛАКТАЗАБЭБИ» также отсутствует в качестве лексической единицы русского языка, следовательно, данные слова являются фантазийным.

Что касается визуального признака сходства, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, вместе с тем, написания словесных элементов «LACTO BABY» и «LACTASABABY» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на общеизвестный товарный знак «АГУША (№201), признанный общеизвестным для товаров 05 класса МКТУ, принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), поскольку, как было указано выше, заявленное обозначение включает сходный с противопоставленным товарным знаком (1) словесный элемент «LACTO BABY», в отношении которого для товаров 05 класса МКТУ у заявителя исключительных прав не имеется.

Что касается довода возражения о том, что в заявленном обозначении словесные элементы «LACTO» и «BABY» в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ указывают на свойства и назначение товаров и являются неохранными элементами, что подтверждается семантикой данных слов и наличием зарегистрированных товарных



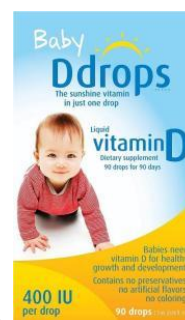
знаков, содержащих слова «LACTO» (

по свидетельству №778834 – (2)) и



«BABY» (

по свидетельству №700069 – (3),



по свидетельству

№711815 – (4)), которые исключены из охраны, то коллегия отмечает, что в приведенных товарных знаках (2), (3), (4), за счет наличия в их составе дополнительных словесных элементов «закваска» в товарном знаке (2), «pour bebe», означающее «для ребенка», в товарном знаке (3), «babies need», означающее «нужно младенцам» с изображением младенца в товарном знаке (4) словесные элементы «LACTO» и «BABY» прямо без домысливания указывают на свойство и назначение товаров, в связи с чем правомерно были признаны неохраняемыми.

В заявленном обозначении, слова «LACTO» и «BABY», как было указано выше, воспринимаются единым графическим элементом «LACTO BABY», в связи с чем с учетом семантики каждого элемента вызывает разные смысловые ассоциации (например, молочный малыш), в связи с чем не могут быть признаны неохраняемым элементом.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки в отношении товаров 05 класса МКТУ «питание детское», в которых словесным элементам «LACTO» и «BABY» предоставлена правовая охрана, например,

товарные знаки: **LactoCaucasus** по свидетельству №830071,

LACTO BAR

по свидетельству №805516,

baby GO

по свидетельству

№695563,

Baby Fit

по свидетельству №757690,

BABY PULMAN

по

свидетельству №780242,

BABY CITY

по свидетельству №815899,

BABY START

по свидетельству

№825544.

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».

Заявленные товары, которые представляют собой пищевую продукцию для детского питания, включены перечень товаров 05 класса МКТУ. Следует отметить, что 05 класс МКТУ включает фармацевтические препараты и прочие препараты для медицинских целей.

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.

Пищевая продукция для детей может быть жидкой или сухой (восстановленная до готовой к употреблению), в том числе, диетического лечебного или диетического профилактического питания для детей, предназначенная для перорального потребления непосредственно или зондового введения при невозможности обеспечения организма ребенка в пищевых веществах обычным способом. Пищевая продукция диетического лечебного питания может быть предназначена для детей с наследственными нарушениями и обмена аминокислот, углеводов, липидов.

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>).

Таким образом, заявленные товары, включенные в 05 класс МКТУ, относятся к фармацевтическим продуктам питания, имеют лечебное, диетическое, профилактическое назначение.

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»*.

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) биологически активные добавки к пище – это композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.

Все БАД разделяют на три группы: нутрицевтики, парафармацевтики, эубиотики. При этом, к парафармацевтикам относят биологически активные добавки к пище, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем; к эубиотикам - биологически активные добавки к пище, в состав которых входят живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. Пробиотики - синоним понятия эубиотики.

Следует также отметить, что производство БАДов допускается только после проведения регистрации данной биологически активной добавки к пище в соответствии с процедурой, устанавливаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации (пункт 4.8 МК 2.3.2.721-98).

Рекомендации по применению биологически активных добавок к пище должны быть составлены на основе экспериментального изучения БАД и клинических испытаний и содержать сведения о дозировке БАД, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах (пункту 4.13.2 МК 2.3.2.721-98).

Таким образом, БАДы могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм – профилактика заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем, т.е.

применяться в качестве пищевых добавок для медицинских целей, следовательно, они относятся к родовой категории товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

С учетом изложенного выше, сопоставляемые товары, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного товарного знака, однородны, поскольку относятся к одной категории товаров (фармацевтические препараты), имеют одно назначение (профилактика заболеваний, поддержание активности органов и систем человека), одинаковое исходное сырье (например, растительного, или животного происхождения), способы получения (например, химические или биотехнологические), формы, в которых производятся препараты (например, порошкообразные смеси, настойки), один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №306078 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2022.