

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Квадрат-С», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306076, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004724938 с приоритетом от 29.10.2004 зарегистрирован 04.05.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №306076 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ЭКОМАРКЕТ АЛЬФА», Москва, в настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров от 28.05.2018 №РД0253396, правообладателем является ООО «ЕМС ИМПОРТ», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное
LACTASABABY

обозначение «ЛАКТАЗАБЭБИ», состоящее из словесных элементов «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно, в две строки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.12.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №306076 предоставлена в нарушение требований пункта 1, пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ», каждый из которых образован из двух слов «LACTASA» и «BABY» и «ЛАКТАЗА» и «БЭБИ» соответственно;

- при этом оба элемента являются описательными для зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ, где «LACTASA» («ЛАКТАЗА») указывает на общепринятое наименование фермента, а элемент «BABY» («БЭБИ») указывает на назначение (детский);

- правомерность такого подхода, заключающегося в разделении подобных обозначений на образующие их слова и рассмотрении их смыслового значения в отдельности, подтверждается сложившейся судебной практикой;

- лактаза является синтезирующимся в организме человека ферментом, который в случае недостаточности выработки организмом добавляется в

пищу в виде добавок с целью улучшения переваривания молока и молочных продуктов, при этом, как следует из справочной литературы, понятие «лактаза» было известно задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в случае дефицита фермента лактазы в организме, возникает лактазная недостаточность, выражающаяся в нарушении переваривания лактозы из молока и молочных продуктов, которая лечится, в том числе, путем приема средств, содержащих фермент лактазу;

- лактазная недостаточность бывает у людей разного возраста, но для маленьких детей это состояние опаснее всего, ведь основной источник питания для младенцев — это грудное молоко и молочные смеси;

- лечение непереносимости лактозы у детей грудного возраста, питающихся материнским молоком, проводится с помощью заместительной терапии. Использование препаратов с лактазой позволяет одновременно нормализовать пищеварение и сохранить естественное вскармливание;

- при этом «LACTASA» является простой англоязычной транслитерацией слова «ЛАКТАЗА»;

- следовательно, такой элемент указывает на состав и назначение товаров 05 класса МКТУ - «биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей»;

- словесный элемент «BABY» переводится с английского языка как «ГРУДНОЙ РЕБЕНОК, МАЛЮТКА, ДЕТЕНЬШ» (<https://translate.academic.ru/baby/ru/xx/>), («БЭБИ» является русскоязычной транслитерацией указанного слова) и, следовательно, содержит прямое указание на назначение товаров, а также детей как круг потребителей товаров 05 класса МКТУ - «биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей»;

- при этом, как следует из научных статей, содержащие лактазу препараты чаще применяются именно для детей, поскольку лактазная недостаточность часто характерна именно для детей, преимущественно

грудного возраста и, учитывая, что молоко является по сути единственным для них источником питания, именно для них препараты с лактазой являются критически важными, в противном случае ребенок перестает набирать вес, может страдать от сильной диареи и обезвоживания, имеет беспокойное поведение и частый жидкий стул. Ранее, в отсутствие ферментных препаратов с лактазой дети могли погибнуть из-за обезвоживания и диареи, если заболевание протекало в тяжелой форме;

- никаких иных смысловых значений у слов «LACTASA» («ЛАКТАЗА») и «BABY» («БЭБИ»), помимо вышеуказанных, которые могли бы привести к возникновению разных ассоциаций и разному восприятию у потребителей, не имеется. Следовательно, имеет место прямая описательность, не требующая домысливания, построения ассоциаций, додумывания;

- понятие «ЛАКТАЗА» хорошо известно потребителю за счет информированности о состоянии здоровья ребенка со стороны врача, нутрициолога, консультанта по грудному вскармливанию либо информационных проспектов в женской консультации, с которыми знакомятся беременные женщины при подготовке к родам;

- слово «BABY», хотя и происходит из английского языка, но является широко распространенным в России и его смысловое значение также хорошо известно российскому потребителю, оно часто используется в качестве ласкового обращения к ребенку в быту, часто используется в поп-культуре, песнях, фильмах, сериалах, в литературных произведениях;

- следовательно, оспариваемое обозначение полностью состоит из неохраноспособных описательных элементов, прямо характеризующих зарегистрированные товары (биологически активные добавки к пище, содержащие в составе лактазу и предназначенные для детей), они занимают не просто доминирующее, а полностью все положение в оспариваемом обозначении;

- неохраноспособность оспариваемого обозначения дополнительно подтверждается практикой Роспатента, согласно которой, Роспатентом была



предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №631303, в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к косметической продукции, с неохраняемым элементом «Lacto baby»;

- также распространенной является практика, согласно которой Роспатент признает словесный элемент «Baby» неохраняемым в составе товарных знаков в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ;

- кроме того, формулировки товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей» носят общий характер, указывая на все биологически активные добавки пищевые, как включающие, так и не включающие лактазу, предназначенные не только для детей, но и для взрослых;

- вместе с тем, регистрация оспариваемого обозначения в качестве товарного знака в отношении части препаратов 05 класса МКТУ – «биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей», не содержащих в составе лактазу и не предназначенных для детей, будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара;

- регистрация оспариваемого обозначения противоречит общественным интересам, поскольку регистрация товарного знака наделяет правообладателя всеми исключительными правами, а также правом запрещать третьим лицам использовать такое же или сходное до степени

смешения обозначение в отношении зарегистрированных или однородных товаров;

- наличие и сохранение за одним лицом правовой охраны обозначения **LACTASABABY**

«ЛАКТАЗАБЭБИ» в качестве товарного знака фактически позволяет правообладателю устранять с рынка продукцию третьих лиц, представляющую собой биологически активные добавки к пище или иные препараты для медицинских целей, содержащие лактазу и предназначенные для употребления детьми;

- невозможность указывать на упаковке продукции лактазу как вещество, входящее в состав продукции, с обозначением, что продукция предназначена для употребления детьми, приведет к сокращению производства и предложения такой продукции на рынке, а также повышению ее стоимости для конечных потребителей, что будет нарушать уже не только интересы производителей и лиц, вводящих продукцию в гражданский оборот, но и интересы широкого круга потребителей, заинтересованных в использовании препаратов с лактазой для детей;

- при этом, лактазная недостаточность, возникающая вследствие дефицита лактазы в организме и требующая приема препаратов, ее содержащих, достаточно распространена в России и составляет для восточных славян, включая русских, составляющих подавляющее большинство населения Российской Федерации, целых 15%, при этом в Европейской части России - 16–18%;

- следовательно, с учетом высокого процента лиц, нуждающихся в длительном приеме препаратов с лактазой, и негативных последствий в случае отсутствия мер корректировки лактазной недостаточности в виде приема лактазных добавок, для соблюдения общественных интересов принципиально важно наличие достаточного количества соответствующих препаратов на рынке;

- одним из таких производителей является лицо, подавшее возражение, которое поставляет на рынок препарат «Лактаза Бэби». Он является одним из препаратов выбора для врачей при необходимости лечения лактазной недостаточности у детей;

- однако сохранение правовой охраны товарного знака по свидетельству №306076 препятствует введению указанного препарата в гражданский оборот, как и аналогичных препаратов других производителей;

- заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306076 обусловлена тем, что текущий правообладатель оспариваемого товарного знака ООО «ЕМС ИМПОРТ» обратился к лицу, подавшему возражение, использующему обозначение «Лактаза Бэби» для своей продукции – биологически активные добавки к пище для детей, претензию с ссылкой на наличие у него исключительных прав на оспариваемый товарный знак и требованием прекратить использование обозначения;

- при этом товарный знак по свидетельству №306076 содержит

LACTASABABY

обозначение «ЛАКТАЗАБЭБИ», написанное слитно, а обозначение лица, подавшего возражение, «Лактаза Бэби», написанное отдельно и еще более явно за счет отдельного написания носящего описательный характер для потребителей, однако ООО «ЕМС ИМПОРТ», пользуясь незаконно предоставленной оспариваемому товарному знаку правовой охраной, указывает на сходство до степени смешения и пытается устранить с рынка продукцию лица, подавшего возражение;

- также заинтересованность в подаче возражения обусловлена сложившейся в результате незаконной регистрации оспариваемого товарного знака невозможностью для лица, подавшего возражение, использовать обозначение «Лактаза Бэби», которое ему необходимо использовать на своей продукции в информационных целях для потребителей;

- позиция лица, подавшего возражение, о противоречии оспариваемой регистрации пункту 1 статьи 6 Закона (описательный характер LACTASABABY обозначения ЛАКТАЗАБЭБИ для товаров 05 класса МКТУ) подтверждается также мнением потребителей;

- по результатам социологического исследования были получены данные, согласно которым товарный знак по свидетельству №306076 характеризует товары 05 класса МКТУ, в том числе указывает на их состав, а также на назначение, на сегодняшний день и на дату 29.10.2004.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №306076 недействительной в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения из сети Интернет – на 72 л.;
2. Сведения о товарных знаках из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ – на 13 л.;
3. Копии решений СИП, указанных в тексте возражения – на 104 л.;
4. Оригинал Заключения № 31-2024 от 19.02.2024г. - на 123 листах;
5. Копия претензии ООО «ЕМС ИМПОРТ» - на 10 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, а также дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЛАКТАЗАБЭБИ» включает в свой состав два словесных элемента «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ», которые не относятся к фонду какого-либо языка и являются фантазийными;

- словесные элементы «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ» выполнены в единой графической манере буквами одного размера и регистра (заглавными) с использованием одного вида шрифта, данные словесные элементы выполнены также буквами одного алфавита - латинского и русского соответственно. В этой связи словесные элементы

«LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ» воспринимаются как единые фантазийные слова;

- для восприятия элементов оспариваемого товарного знака в каком-либо смысловом значении требуются дополнительные рассуждения и домысливания, факт того, что оспариваемый товарный знак является прямым указанием на состав и назначение товаров 05 класса МКТУ не подтвержден;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что обозначение «LACTASABABY ЛАКТАЗАБЭБИ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака (29.10.2004) не обладало различительной способностью и характеризовало товары 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей»;

- отсутствуют также доказательства его использования в качестве характеристики таких товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака другими лицами;

- представленные лицом, подавшим возражение, результаты социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, не подтверждены документально и опровергаются представленными правообладателем отзывом АНО «Левада-Центр» и рецензией ООО «Компания «Аналитическая социология», а также результатами социологического исследования, проведенного АО «ВЦИОМ»;

- помимо прочего, в указанных отзыве и рецензии на социологическое исследование, представленное лицом, подавшим возражение, отмечены некорректность формулировки вопросов и вариантов ответов в анкете, их наводящий и безальтернативный характер, а также выражены сомнения в достоверности результатов в целом;

- приведенные в возражении примеры регистрации товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «baby», являются не

относимыми, поскольку слово «baby» в них выполнено в качестве самостоятельного слова и отдельной строкой;

- правообладатель отмечает, что слово «BABY» является многозначным и может иметь следующий перевод с английского на русский язык: ребенок; детеныш; инфантильный человек; девушка или молодая женщина; парень, малый, детина; маленький, небольшого размера; обращаться с осторожностью и др., часть «БЭБИ» не относится к фонду русского языка, в свою очередь часть «LACTASA» не имеет перевода с английского языка. То есть отсутствуют основания для вывода о каком-либо однозначном восприятии словесных элементов «LACTASABABY»/«ЛАКТАЗАБЭБИ» как в слитном, так и в раздельном написании;

- указанное подтверждается практикой регистрации самим Роспатентом обозначений, содержащих словесный элемент «BABY»/«БЭБИ», выполненных как слитно, так и раздельно, в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- приведенные лицом, подавшим возражение, примеры судебных актов не являются относимыми к настоящему спору, поскольку они вынесены в отношении иных обозначений;

- дополнительно правообладатель обращает внимание на то, что оспариваемый товарный знак на протяжении длительного времени активно используется на территории Российской Федерации для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ и, как следствие, маркированная им продукция приобрела определенную репутацию и известность среди потребителей товаров 05 класса МКТУ на дату подачи возражения;

- ООО «ЕМС ИМПОРТ» является импортером продукции «LACTASABABY ЛАКТАЗАБЭБИ» производства Deerland Probiotics & Enzymes (ранее - National Enzyme Company) на территорию Российской Федерации как минимум с 2017 года и занимается ее дальнейшей реализацией как самостоятельно, так и, в том числе, через ООО «СтарФарма»;

- следует обратить отдельное внимание на то, что продукция ООО «ЕМС ИМПОРТ» под указанным выше обозначением прошла надлежащую регистрацию в качестве БАД и проходит тщательный контроль качества. Данная продукция в течение длительного времени (с 2005 года согласно данным ООО «АЙКБЮВИА Солюшнс») присутствует на российском рынке и активно назначается врачами для нормализации процессов пищеварения и сна;

- довод возражения о том, что регистрация оспариваемого обозначения противоречит общественным интересам, поскольку регистрация товарного знака наделяет правообладателя всеми исключительными правами, а также правом запрещать третьим лицам использовать такое же или сходное до степени смешения обозначение, не обоснован;

- с учетом текущей политики Российской Федерации по обеспечению защиты русского языка и того факта, что словесные элементы оспариваемого товарного знака «LACTASABABY ЛАКТАЗАБЭБИ» не относятся к фонду русского языка, в связи с чем, их использование иным образом, чем в качестве средства индивидуализации, не оправдано;

- следует также обратить внимание, что, как указывает лицо, подавшее возражение, им поставляется препарат «Лактаза Бэби», то есть используется именно обозначение «Лактаза Бэби» как средство индивидуализации, а не простое указание на состав препарата и/или предназначенность такого препарата для детей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 306076.

6. Отзыв АНО «Левада-Центр» № 7 от 11.04.2024 на 11 л.;

7. Рецензия ООО «Компания «Аналитическая социология» от 12.04.2024 на 9 л.;

8. Результаты социологического исследования ВЦИОМ от 25.04.2024 на 8 л.;

9. Распечатки словарных статей на 5 л.;

10. Копии документов, подтверждающих реализацию продукции в Российской Федерации, на 221 л.;

11. Сведения ООО «ЕМС ИМПОРТ» об объемах продаж от 03.05.2024 исх. № 030524 на 1 л.;

12. Данные ООО «АЙКЬЮВИА Солюшенс» о продажах на российском розничном фармацевтическом рынке биологически активной добавки ЛАТАЗАБЭБИ/LACTASABABY от 11.04.2024 исх. № 53 и сведения о компании на 4 л.;

13. Копии договоров оказания услуг на 16 л.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.10.2004) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности,

общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2. к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, состоящие только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

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

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В пункте 2.3.2.3 Правил дополнительно разъясняется, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3. Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В силу положения п. 2.5.1. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное

LACTASABABY

обозначение «ЛАКТАЗАБЭБИ», состоящее из словесных элементов «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся споры, касающиеся использования обозначения **LACTASABABY** «ЛАКТАЗАБЭБИ».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ведет хозяйственную деятельность по продвижению биологически активных добавок к пище для детей с использованием обозначения «Лактаза Бэби».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Квадрат-С» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306076 в отношении товаров 05 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №306076 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

LACTASABABY

Оспариваемый товарный знак «ЛАКТАЗАБЭБИ» включает в свой состав словесные элементы «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ», при этом, элемент «ЛАКТАЗАБЭБИ» является транслитерацией буквами русского языка слова «LACTASABABY».

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ» оспариваемого обозначения отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках.

Вместе с тем, словесный элемент «LACTASABABY» («ЛАКТАЗАБЭБИ») представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «LACTASA» - Лактаза (LCT) — это фермент из семейства β -галактозидаз, лактаза гидролизует гликозидные связи и принимает участие в гидролизе дисахарида лактозы. В результате гидролиза одной молекулы лактозы образуется молекула галактозы и глюкозы. У человека лактаза в основном экспрессируется в энтероцитах кишечника и располагается на плазматических мембранах дифференцированных энтероцитов тонкой кишки. Лактаза необходима для гидролиза дисахарида лактозы, содержащегося в молоке. Недостаточность лактазы приводит к непереносимости лактозы. Оптимальная температура для работы лактазы — +25 °С, и оптимальное значение pH 6, см. <https://белкиантитела.рф/antigen-item/lactase-lct/>;

- «BABY» - в переводе с английского языка означает: ребенок, младенец, младенцы, детский, маленький, молодой, см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, словесные элементы «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ» оспариваемого обозначения воспринимаются, несмотря на слитное написание, как имеющее отношение к ферментному препарату,

дополнительному источнику фермента лактазы с целью улучшения усвоения молочных продуктов, предназначенного для детей.

Таким образом, использование данных словесных элементов при сопровождении медицинских препаратов, будет прямо характеризовать саму продукцию, что позволяет прийти к выводу о том, что использование **LACTASABABY**

обозначения «ЛАКТАЗАБЭБИ» на упаковке товаров не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были представлены материалы из научной литературы [1], которые базируются на множестве справочных источниках, например:

- согласно данным Большой медицинской энциклопедии 1970 года, «ЛАКТАЗА, фермент из группы карбо-гидраз (см.), производящий гидролитическое расщепление молочного сахара (лактозы) на глюкозу и галактозу» (https://big_medicine.academic.ru/5429/ЛАКТАЗА);

- согласно Биологическому энциклопедическому словарю (Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986), «ЛАКТАЗА - фермент, гидролизующий лактозу (молочный сахар) с образованием глюкозы и галактозы... Нарушение синтеза Л.— причина наследств, непереносимости лактозы молока новорождёнными. Препараты Л. применяют в пищевой пром-сти и медицине» (<https://dic.academic.ru/>);

- согласно данным Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907), «Лактаза - фермент, разлагающий лактозу на глюкозу (декстрозу) и галактозу (https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/59133/Лактаза).

Аналогичные сведения о лактазе как ферменте для переваривания лактозы содержатся в Справочнике химика на Интернет-сайте по адресу: <https://www.chem21.info/info/187625/?ysclid=lps795lod9677897152>., в статье «Лактаза», статье «Лактазная недостаточность у грудничка»,

подготовленной на основе консультации врача аллерголога-иммунолога, педиатра, к. м. н. Сергея Масальского и врача-педиатра Андрея Максимова.

Также из данных источников следует, что если малыш на грудном вскармливании нормально набирает вес, но у него беспокойное поведение и частый жидкий стул (8-10 раз в день), ему назначают ферментные препараты с лактазой («Лактаза Бэби», «Колиф», «Лактазар для детей») и при этом продолжают кормить грудным молоком.

При этом, коллегия отмечает, что словесный элемент «BABY», несмотря на то, что является словом английского языка, широко известен на территории Российской Федерации, и его смысловое значение также хорошо известно российскому потребителю, оно часто используется на различной продукции, в том числе, на товарах медицинского назначения для детей.

Кроме того коллегией принято во внимание представленное лицом, подавшим возражение, заключение Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 31-2024 от 19.02.2024, подготовленного по итогам социологического опроса, проведенного с «29» января 2024 года по «19» февраля 2024 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей биологически активных добавок к пище, добавок минеральных пищевых, добавок пищевых для медицинских целей (05 класс МКТУ) [4].

По результатам социологического исследования были получены

LACTASABABY

данные, согласно которым товарный знак «ЛАКТАЗАБЭБИ» по свидетельству №306076 характеризует товары 05 класса МКТУ (биологически активные добавки к пище, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей), в том числе указывает на их состав, а также на назначение, на сегодняшний день и на дату 29.10.2004, а именно: В настоящее время подавляющее большинство (78%) респондентов считают, что товарный знак используется при маркировке товаров как информация о

самых товарах, тестируемое обозначение указывает на состав (68%) и назначение товара (72%), на котором оно проставляется.

Подавляющее большинство респондентов считают, что товарный знак **LACTASABABY** «ЛАКТАЗАБЭБИ» может использовать любая компания (87%) на своей продукции и что тестируемое обозначение может принадлежать разным компаниям (87%). Подавляющее большинство опрошенных (77%) не могут по тестируемому обозначению определить компанию, использующую его для маркировки своих товаров.

На ретроспективную дату 29.10.2004 (дата приоритета оспариваемого товарного знака) подавляющее большинство (79%) респондентов считают, что товарный знак по свидетельству №306076 используется при маркировке товаров как информация о самих товарах, кроме того большинство **LACTASABABY**

опрошенных считает, что обозначение «ЛАКТАЗАБЭБИ» указывало на состав (80%) и назначение товара (79%), на котором оно проставлялось. Подавляющее большинство потребителей посчитали, что товарный знак по свидетельству №306076 может использовать любая компания (86%) на своей продукции и что тестируемое обозначение может принадлежать разным компаниям (87%). Подавляющее большинство респондентов (79%) отметили, что, если бы на дату 29.10.2004 их спросили, то они не могли бы по тестируемому обозначению определить компанию, использующую его для маркировки своих товаров.

Кроме того, на вопрос «Скажите, пожалуйста, данное обозначение воспринимается как два слова, написанных слитно, или как единое слово?» и на аналогичный вопрос, но заданный на дату 29.10.2004, от опрошенных были получены сведения о том, что 73% на сегодняшний день и 80% на дату приоритета оспариваемого товарного знака воспринимает обозначение «ЛАКТАЗАБЭБИ» как два слова, написанных слитно. Аналогичные ответы были получены на аналогичные вопросы в отношении обозначения в

латинице «LACTASABABY»: 71% на сегодняшний день и 77% на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанное свидетельствуют о том, что, несмотря на слитное написание словесных элементов «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ», потребители и на сегодняшний день, и на дату приоритета оспариваемого товарного знака все равно разделяют обозначение «ЛАКТАЗАБЭБИ»/«LACTASABABY» на два слова и понимают описательный смысл каждого из них и всего обозначения в целом, следовательно, слитное написание не приводит к

LACTASABABY

восприятию обозначения «ЛАКТАЗАБЭБИ» как фантазийного в сознании потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с точки зрения потребителей биологически активных добавок к пище, добавок минеральных пищевых, добавок пищевых для медицинских целей оспариваемый товарный

LACTASABABY

знак «ЛАКТАЗАБЭБИ» не обладает различительной способностью.

При этом, коллегией принято во внимание широкое использование подобного обозначения различными хозяйствующими субъектами в Российской Федерации.

Так, например, ГНЦ ПМ ФАРМА, Россия («Лактаза беби» капс. 220мг 90 шт.), МЕДИНТОРГ («Бэби-док лактаза» капли для детей 10мл бад.), АО «Отисифарм» («Лактазар» БАД.), Vitamir («Лактаза Бэби» для пищеварения с первых дней жизни 105 капсул), Фослюган (фермент «Лактаза baby» капс.420 мг.), Colief («Лактаза Колиф» от колик, капли для детей, 15 мл).

В свою очередь, правообладателем было представлено исследование [8], проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения

LACTASABABY

(ВЦИОМ) о восприятии обозначения «ЛАКТАЗАБЭБИ» потребителями, согласно которому большинство респондентов (63 %) заявили, что

тестируемое обозначение может отличать товары какой-то одной компании от товаров других компаний, по данным ретроспективы на октябрь 2004 года такой ответ дали 65 % респондентов, кроме того, подавляющее большинство участников исследования (67 %) считают, что тестируемое обозначение используется одной конкретной компанией, по данным ретроспективы на октябрь 2004 года такой ответ дали 68 %; большинством потребителей данное обозначение воспринимается как средство индивидуализации товаров конкретной компании.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в данном социологическом **LACTASABABY** исследовании анализировалось само обозначение «ЛАКТАЗАБЭБИ» как таковое, а не возможность восприятия данного обозначения как характеризующего товары 05 класса МКТУ.

В связи с чем, данное исследование не опровергает выводы, сделанные в социологическом исследовании [4], представленном лицом, подавшим возражение.

Помимо этого, правообладателем, был представлен Отзыв [6], в котором сделаны выводы о том, что социологическое исследование не соответствует исследовательским целям, так как выборка, логика отбора и опросный инструментарий содержат серьезные методологические и содержательные нарушения. Выводы, сделанные Авторами Заключения ЛСЭ, являются несостоятельными вследствие их манипулятивности, а также несоответствия поставленных задач исследовательским целям.

Кроме того была представлена рецензия [7], также опровергающая выводы, сделанные в социологическом исследовании, представленном лицом, подавшим возражение.

В то же время, коллегия отмечает, что указанные документы порочат соответствующие опросы, в связи с чем, не могут быть положены в основу правильности или нет выводов о различительной способности оспариваемого товарного знака.

Таким образом, анализ представленных материалов в совокупности показал, что оспариваемый товарный знак указывает на вид и свойства товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем, применительно к данным товарам является описательным, в связи с чем, противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №306076 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, словесные элементы «LACTASABABY» и «ЛАКТАЗАБЭБИ оспариваемого обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ указывают на их состав (фермент) и назначение (для детей).

При этом, перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку «биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей» носят общий характер, указывая на все биологически активные добавки пищевые, как включающие, так и не включающие «лактазу», предназначенные не только для детей, но и для взрослых.

Вместе с тем, регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части препаратов 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей», не содержащих в составе «лактазу» и не предназначенных для детей, будет вводить потребителей в заблуждение относительно товаров.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении доводы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306076 произведено в нарушение пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона.

Довод, лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак будет нарушать интересы производителей и лиц, вводящих продукцию в гражданский оборот, а также, интересы широкого круга потребителей, заинтересованных в использовании препаратов с лактазой для детей, материалами возражения не доказан.

Относительно довода правообладателя о том, что ООО «ЕМС ИМПОРТ» является импортером продукции «LACTASABABY ЛАКТАЗАБЭБИ» производства Deerland Probiotics & Enzymes (ранее - National Enzyme Company) на территорию Российской Федерации как минимум с 2017 года и занимается ее дальнейшей реализацией как самостоятельно, так и, в том числе, через ООО «СтарФарма», в связи с чем, продукция правообладателя приобрела широкую известность, коллегия отмечает следующее.

Известность продукции под обозначением «LACTASABABY ЛАКТАЗАБЭБИ» не доказана материалами, представленными правообладателем, поскольку не представлены необходимые сведения об объемах реализации товаров, маркированных оспариваемым обозначением; территории распространения товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах правообладателя, **LACTASABABY** маркированных обозначением «**ЛАКТАЗАБЭБИ**».

Кроме того, из представленных материалов [11, 12] следует, что производителем товара является иное лицо, а не правообладатель, в связи с чем, известность анализируемого обозначения благодаря его деятельности не подтверждена.

В Роспатент 07.06.2024 поступило обращение, доводы которого по сути повторяют доводы, приведенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306076 недействительным полностью.