

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 11.11.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медпит», г. Истра (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740780 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012740780, поданной 23.11.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой вертикально ориентированную этикетку, в центральной части которой расположено изображение круга с отходящими от него заостренными лучами, поверх которого размещен силуэт стоящего на одной руке человека. Слева от этой композиции находится словесный элемент «Формула Роста», выполненный буквами кириллицы и повернутый на 90° влево относительно горизонтали. Ниже расположен словесный элемент «энергия», выполненный буквами кириллицы. Нижняя часть этикетки, выделенная прямоугольником, содержит словесные элементы «высокая энергетическая ценность» и «нейтральный», а также

изобразительный элемент в виде многоугольника. Обозначение выполнено в белом, оранжевом, темно-оранжевом и светло-оранжевом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 12.08.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФОРМУЛА РОСТА» по свидетельству № 184329, принадлежащим компании Нутритек Интернэшнл, Корп., Британские Виргинские Острова (далее – компания Нутритек), зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть учтено, поскольку сосуществование на рынке двух обозначений, имеющих высокую степень сходства, зарегистрированных на имя разных лиц, приведет к их смешению в гражданском обороте, то есть товарные знаки могут быть восприняты потребителем как варианты знаков одного лица.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что все слова, кроме «Формула Роста», буквы и цифры являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 12.11.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.08.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель представил согласие компании Нутритек на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя;

- компания Нутритек самостоятельно никогда не производила продукцию, а являлась держателем объектов интеллектуальной

собственности группы компаний «НУТРИТЕК», ведущей бизнес по производству и реализации детского и специализированного питания;

- в указанную группу компаний входит также и заявитель, который ведет с компанией Нутритек совместную деятельность;

- современная экономическая ситуация потребовала распределения активов группы компаний «НУТРИТЕК», в связи с чем в настоящее время держателем товарных знаков группы компаний «НУТРИТЕК» является не только компания Нутритек, но и другие лица, в частности, Компания «Хотикс Менеджмент Лтд», на имя которой уже зарегистрированы товарные знаки со словесными элементами «NUTRITES» и «Nutrilak» (свидетельства №№ 518324, 501713, 501712);

- производство продукции будет осуществляться на тех же заводах, что и сейчас, но уже на основании лицензионных договоров с заявителем.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия совместного письма от 18.08.2014 от компании Нутритек, заявителя, ЗАО «Компания «НУТРИТЕК» и ЗАО «ИНФАПРИМ» [1];

- распечатки из поисковой системы «Яндекс» [2].

Дополнительно (20.02.2015 и 24.02.2015) заявителем представлены следующие материалы:

- копия соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 11.02.2015 между компанией Нутритек и заявителем [3];

- документы об изменении местонахождения заявителя [4].

В материалах дела имеются также следующие представленные заявителем 28.11.2012, 06.12.2012 и 09.06.2014 материалы:

- письмо-согласие от 26.11.2012 компании Нутритек на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2012740780 на имя заявителя, с приложением полномочий лица, подписавшего согласие [5];

- письмо от 28.06.2013 от компании Нутритек и заявителя о партнерстве [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.11.2012) подачи заявки № 2012740780 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

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

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012740780 заявлено комбинированное обозначение в виде вытянутой по-вертикали этикетки, включающей словесные элементы «Формула Роста», «энергия», «высокая энергетическая ценность» и «нейтральный», выполненные буквами кириллицы, а также изобразительные элементы в виде круга с лучами, силуэта человека, «стоящего» на одной руке, и многоугольника.

Регистрация товарного знака испрашивается в белом, оранжевом, светло-оранжевом и темно-оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 05, 35 и 39 классов МКТУ.

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

Словесные элементы «высокая энергетическая ценность», «нейтральный» и «энергия», имеющиеся в заявленном обозначении и не занимающие в нем доминирующего положения, характеризуют заявленные товары 05 класса МКТУ и связанные с ними услуги 35 и 39 классов МКТУ, следовательно, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие еще при подаче заявки № 2012740780, указав эти элементы в соответствующей графе (526) заявления о регистрации обозначения.

Решение Роспатента от 12.08.2014 принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ФОРМУЛА РОСТА» по свидетельству № 184329.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 184329 представляет собой словесное обозначение «ФОРМУЛА РОСТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве, прежде всего, по фонетическому и семантическому признакам сходства за счет того, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «Формула Роста» / «ФОРМУЛА РОСТА».

При этом, с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, заявленные товары и услуги следует признать однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака (компания Нутритек) предоставил заявителю письменное безотзывное согласие [5] на регистрацию на территории Российской Федерации товарного

знака по заявке № 2012740780 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявителем представлены документы [1] – [6], показывающие, что он, также как и компания Нутритек, входит в группу компаний «НУТРИТЕК», осуществляющих совместную деятельность по производству и продвижению на рынке детского и специализированного питания.

Согласно этим документам участники группы компаний «НУТРИТЕК» приняли решение об оптимизации бизнес-процессов производства и продвижения продукции, для целей которой с учетом общего коммерческого интереса правообладателем ряда товарных знаков будет выступать заявитель. При этом непосредственное производство продукции, маркированной обозначением со словесным элементом «Формула Роста», продолжают осуществлять ЗАО «Компания «НУТРИТЕК» и ЗАО «Инфаприм» (сублицензиаты в отношении товарного знака по свидетельству № 184329) путем подписания соответствующих лицензионных договоров с заявителем.

Следует отметить, что представленное соглашение [3] свидетельствует о совместной деятельности заявителя и компании Нутритек в сфере производства и продвижения детского и специализированного питания. Условиями соглашения определены обязательства сторон по оказанию помощи в осуществлении регистрации и охране товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.

В письме [6] дополнительно к письму-согласию [5] оговорено полное и безотзывное согласие компании Нутритек на регистрацию товарного знака по заявке № 2012740780 на имя заявителя в рамках делового партнерства указанных компаний.

Таким образом, коллегия считает возможным принять во внимание представленное заявителем согласие компании Нутритек [5] и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012740780 на имя заявителя с

указанием словесных элементов «высокая энергетическая ценность», «нейтральный», «энергия» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение от 11.11.2014, отменить решение Роспатента от 12.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012740780.