

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.11.2014, поданное ООО «Медпит», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738036, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012738036, поданной 01.11.2012, 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 заявке, в белом, синем, голубом, светло-голубом, салатном цветовом сочетании.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде этикетки, в верхней части которой расположены словесные элементы «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания», «Нутриген» и элемент «®», в центральной части – словесные элементы «для детей первого года жизни, больных гистидинемией», в нижней части – словесные элементы «-Гис», «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без гистидина, жиры, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы» и цифра «15».

Роспатентом 12.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738036. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «НУТРИГЕН», ранее зарегистрированным на имя Нутритек Интернэшнл, Корп., Британские Виргинские острова, в отношении товаров 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 35, 39 классов МКТУ (свидетельство №255312 с приоритетом от 09.09.2002, срок действия регистрации продлен до 09.09.2022).

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, экспертиза отмечает, что цифра «15», обозначение «®», все слова, кроме «Нутриген» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 11.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем на этапе экспертизы 28.11.2012 был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №255312 – [1] на регистрацию товарного знака по заявке №2012738036 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Поскольку между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком имеются достаточные различия, то в данном случае предоставленное письмо-согласие может быть учтено в отношении заявленного обозначения;

- заявитель отмечает, что компания Нутритек Интернэшнл, Корп. (правообладатель противопоставленного товарного знака) самостоятельно никогда не производила продукцию детского питания, а являлась держателем объектов интеллектуальной собственности группы компаний «НУТРИТЕК», ведущей бизнес по производству и реализации детского питания различного направления;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака, входящие в группу компаний «НУТРИТЕК», ведут совместную деятельность, участвуя в разработке и продвижении продукции детского и специализированного питания, в подтверждение чему заявителем на этапе экспертизы было представлено информационное письмо компании Нутритек Интернэшнл, Корп. – [2];

- современная экономическая ситуация обуславливает распределение активов группы компаний «НУТРИТЕК», в связи с чем в настоящее время держателем товарных знаков группы компаний «НУТРИТЕК» является не только компания Нутритек Интернэшнл, Корп., но и другие лица, в частности компания «Хотикс Менеджмент Лтд», на имя которой уже зарегистрирован товарный знак «NUTRITEC» (свидетельство №518324), и компания Флоритекс Лтд., на имя которой зарегистрированы товарные знаки «NUTRILAK» (свидетельства №501713, №501712);

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

- заявитель согласен с тем, что все буквенные, цифровые и словесные элементы, кроме слова «Нутриген» являются неохраноспособными.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738036 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

С возражением и на заседании коллегии, состоявшемся 24.02.2015, заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет – [3];

- копия совместного письма № 1-ni-14 от 18.08.2014 от компании Нутритек Интернэшнл, Корп., заявителя, ЗАО «Компания «НУТРИТЕК» и ЗАО «ИНФАПРИМ» – [4];

- копия ТУ 9197-040-37552800-2012 «Напитки безбелковые сухие», разработанных ЗАО «ИНФАПРИМ» – [5];

- копия ТУ 9197-139-17023360-04 «Напитки безбелковые сухие «НУТРИГЕН», разработанных ЗАО «КОМПАНИЯ НУТРИТЕК» – [6];

- копия ТУ 9197-061-37552800-2013 «Продукт сухой специализированный для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных гистидинемией», разработанных ЗАО «ИНФАПРИМ» – [7];

- копия Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности б/н от 11.02.2013, заключенного Нутритек Интернэшнл, Корп. и ООО «Медпит» – [8];

- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Медпит» – [9];

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе организации ООО «Медпит» – [10];

- копия Решения №2 Единственного Участника ООО «Медпит» от 14.02.2013 - – [11];

- копия Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Медпит» – [12];

- копии Уставов ООО «Медпит» за 2011, 2013гг. – [13].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.11.2012) подачи заявки №2012738036 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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.

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, выполненным в виде этикетки, в верхней части которой расположены словесные элементы «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания», «Нутриген» и элемент «®», в центральной части – словесные элементы «для детей первого года жизни, больных гистидинемией», в нижней части – словесные элементы «-Гис», «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без гистидина, жиры, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы» и цифра «15».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, синем, голубом, светло-голубом, салатном цветовом сочетании в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявленное обозначение, как было указано выше, включает следующие элементы:

- слова «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания», «для детей первого года жизни, больных гистидинемией», «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без гистидина, жиры, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы», «-Гис» (гистидин, гис – аминокислота, см. сайт [http://humbio.ru/humbio/tarantul\\_sl/00000663.htm#0009ab10.htm](http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00000663.htm#0009ab10.htm)), которые, исходя из их семантики, указывают на вид, состав и назначение товаров;
- цифру «15», не имеющую характерного графического исполнения;
- обозначение «®», указывающее на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что заявленное обозначение выполнено в виде этикетки. Законодательство о товарных знаках допускает предоставление правовой охраны в качестве товарных знаков, знаков обслуживания этикеткам, что следует из положений пункта 3.2. Правил.

В заявленном обозначении элементы (указанные выше) не занимают доминирующего положения, поскольку создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, что достигается за счет их оригинального взаимного расположения и общей цветовой гаммы.

Кроме того, заявленное обозначение включает фантазийный словесный элемент «НУТРИГЕН», выполненный в оригинальной графике, и изобразительные элементы в виде горизонтально ориентированного прямоугольника и стилизованного изображения листа, которые органично связаны с указанными выше элементами и создают единую завершенную композицию.

С учетом изложенного словесные элементы «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания», «для детей первого года жизни, больных гистидинемией», «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без гистидина, жиры, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы», «-Гис», цифра «15» и обозначение «®» в отношении заявленных товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный факт заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №255312 – (1).

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «НУТРИГЕН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе словесный элемент «НУТРИГЕН».

Сравнение товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака, и товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 05 и услуги 35 классов МКТУ однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей. Услуги 39 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки, связаны с

товарами детского и диетического питания, в связи с чем однородны товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака.

Заявителем в возражении сходство и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака (компания Нутритек Интернэшнл, Корп.) предоставил заявителю письменное безотзывное согласие [1] на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2012738036 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявителем представлены документы [1-4], [8-13], показывающие, что он, также как и компания Нутритек Интернэшнл, Корп., 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 заявленным обозначением, продолжают осуществлять ЗАО «Компания «НУТРИТЕК» и ЗАО «Инфаприм» (сублицензиат в отношении товарного знака по свидетельству №255312) путем подписания соответствующих лицензионных договоров с заявителем.

Следует отметить, что представленное соглашение [8] свидетельствует о совместной деятельности заявителя и компании Нутритек Интернэшнл, Корп. 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 информационном письме [2] дополнительно к письму-согласию [1] оговорено полное и безотзывное согласие компании Нутритек Интернэшнл, Корп. на регистрацию товарного знака по заявке №2012738036 на имя заявителя в рамках делового партнерства указанных компаний.

Таким образом, коллегия считает возможным принять во внимание представленное заявителем согласие компании Нутритек Интернэшнл, Корп. [1] и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738036 на имя заявителя с указанием словесных элементов «Специализированный продукт для диетического (лечебного) питания», «для детей первого года жизни, больных гистидинемией», «Сухая сбалансированная смесь, содержащая заменимые и незаменимые аминокислоты без гистидина, жиры, углеводы, минералы, витамины и микроэлементы», «-Гис», цифры «15» и обозначения «®» 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 №2012738036.**