

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 10.03.2015, поданное по поручению ООО «Медпит», г. Истра (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702126, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013702126 с приоритетом от 25.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , которое представляет собой вертикально ориентированную этикетку с переливом цветов от черного до светло-сиреневого.

В верхней части этикетки горизонтально размещен словесный элемент «Фортоген», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, справа от которого расположены элемент ® и цифра «75» сиреневого цвета. В нижней части этикетки справа находится силуэт сидящего культуриста, слева от которого размещен вертикально ориентированный словесный элемент «Фортоген», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, цифра «75» и элемент ®. В нижнем правом углу этикетки расположен прямоугольник, разделенный на две неравные части. При этом меньшая часть выполнена в бежевом цвете, а большая – в белом. Большая часть белого цвета содержит изобразительный элемент в виде цветка.

Роспатентом 14.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Фортоген» воспроизводит название серии препаратов (белково-углеводные смеси) «Фортоген», производителем которых является ЗАО «Компания «Нутритек» (см. <http://www.rlsnet.ru>, <http://nmt.rusmed.ru>, <http://www.productcenter.ru>), что обуславливает введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя при регистрации заявленного обозначения на имя заявителя;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФОРТОГЕН» (свидетельство №196773 с приоритетом от 12.08.1998, срок действия регистрации продлен до 12.08.2018), зарегистрированным на имя компании Нутритек Интернэшнл, Корп., а/я 3321, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, в отношении товаров 05 класса МКТУ, являющихся однородными товарам и услугам 05, 35, 39 классов МКТУ заявленного обозначения;

- согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №196773 на регистрацию товарного знака по заявке №2013702126 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;

- цифра «75» и элемент ® являются неохранными элементами заявленного обозначения, поскольку не обладают различительной способностью.

В поступившем возражении от 10.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Медпит» и компания Нутритек Интернэшнл, Корп. (правообладатель противопоставленного товарного знака) являются участниками Группы компаний «НУТРИТЕК», объединяющей более 20 производственных и торговых компаний, занимающихся выпуском и реализацией продукции детского и специализированного питания, и ведут совместную деятельность;

- введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров возможно в случае, если правообладатель товарного знака сам производит продукцию и новый правообладатель, получивший письмо-согласие на регистрацию сходного обозначения, также производит однородную продукцию;

- однако компания Нутритек Интернэшнл, Корп. и ООО «Медпит» самостоятельно не производят продукцию, а являются держателями объектов интеллектуальной собственности Группы компаний «НУТРИТЕК», при этом продукция производится по лицензионным договорам другими участниками Группы компаний «НУТРИТЕК»;

- сведения сети Интернет свидетельствуют о том, что продукция, маркированная обозначением «ФОРТОГЕН», связана именно с Группой компаний «НУТРИТЕК», а не отдельным юридическим лицом, следовательно, нет оснований для вывода о вводе потребителя в заблуждение относительно изготовителя;

- в настоящее время на имя лиц, входящих в Группу компаний «НУТРИТЕК» (ЗАО «Компания «Нутритек», компания Флоритекс Лтд, компания Нутритек Интернэшнл, Корп., компания «Хотикс Менеджмент Лтд»), в отношении однородных товаров зарегистрированы такие товарные знаки как «NUTRILAK» (свидетельства №501712, №501713, №350911, №459631, №459632, №341529) и «NUTRITEC» (свидетельства №518324, №288593, №184331, №255569, №359739, №359740, №437957, №437958), при этом при регистрации товарных знаков принимались во внимание письма-согласия от правообладателей более ранних прав на указанные обозначения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №196773 предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а, кроме того, в деле имеются документы, свидетельствующие о родственных связях между ним и заявителем по рассматриваемой заявке, что

обуславливает вывод об отсутствии несоответствия заявленного обозначения положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем не оспаривается неохраноспособность цифры «75» и элемента ®.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013702126 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- письмо-согласие от компании Нутритек Интернэшнл, Корп. [1];
- письмо о совместной деятельности ООО «Медпит» и компании Нутритек Интернэшнл, Корп. [2];
- распечатки из сети Интернет [3];
- копия совместного письма № 1-ni-14 от 18.08.2014 от компании Нутритек Интернэшнл, Корп., ООО «Медпит», ЗАО «Компания «НУТРИТЕК» и ЗАО «ИНФАПРИМ» [4];
- копия Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности б/н от 11.02.2013, заключенного между Нутритек Интернэшнл, Корп. и ООО «Медпит» [5];
- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Медпит» [6];
- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Медпит» [7];
- копия Решения №2 Единственного Участника ООО «Медпит» от 14.02.2013 [8];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Медпит» [9];
- копия Устава ООО «Медпит» за 2013г. [10].

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

С учетом даты (25.01.2013) подачи заявки №2013702126 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.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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 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.

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



Заявленное обозначение является комбинированным, выполнено в виде этикетки. В верхней части этикетки горизонтально размещен словесный элемент «Фортоген», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, справа от которого расположены элемент ® и цифра «75» сиреневого цвета. В нижней части этикетки справа находится силуэт сидящего культуриста, слева от которого размещен вертикально ориентированный словесный элемент «Фортоген», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, цифра «75» и элемент ®. В нижнем правом углу этикетки расположен прямоугольник, разделенный на две неравные части. При этом меньшая часть выполнена в бежевом цвете, а большая – в белом. Большая часть белого цвета содержит изобразительный элемент в виде цветка. Заявленное обозначение выполнено в белом, коричневом, черном, сиреновом, темно-сиреновом, светло-сиреновом, бежевом, сером цветовых сочетаниях.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения цифра «75» и элемент «®», представляющий собой предупредительную маркировку зарегистрированного товарного знака, являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, в частности, основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №196773.

Противопоставленный товарный знак **ФОРТОГЕН** по свидетельству №196773 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами

кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №196773 показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе словесный элемент «ФОРТОГЕН».

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленного товарного знака и рассматриваемой заявки, однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей. Услуги 35, 39 классов 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 товарного знака.

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 №2013702126 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявителем представлены документы [2], [4], [5], 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, будет осуществляться на производственных площадках на основании лицензионных договоров, заключенных с заводами-производителями (ЗАО «Компания «НУТРИТЕК», ЗАО «ИНФАПРИМ»).

Следует отметить, что представленное соглашение [5] 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 письме [2] дополнительно к письму-согласию [1] оговорено полное и безотзывное согласие компании Нутритек Интернэшнл, Корп. на регистрацию товарного знака по заявке №2013702126 на имя заявителя в рамках делового партнерства указанных компаний.

В свете изложенного отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно указанной в решении Роспатента информации из сети Интернет производство препарата (белково-углеводная смесь), маркированного обозначением «Фортоген», осуществляется ЗАО «Компания «Нутритек». Заявитель указанный факт не оспаривает.

Вместе с тем, имеющиеся в материалах дела документы [4] свидетельствуют о том, что ЗАО «Компания «Нутритек» является предприятием, входящим в Группу компаний «НУТРИТЕК», и его задача состоит в непосредственном выпуске детского питания и диетической продукции по лицензии. Более того, необходимо отметить, что ЗАО «Компания «Нутритек», являясь первоначальным правообладателем товарного знака «ФОРТОГЕН» по свидетельству №196773, в дальнейшем передало исключительное право на этот товарный знак компании Нутритек Интернэшнл, Корп., согласно договору №РД0062964, зарегистрированному Роспатентом 19.03.2009. Кроме того, необходимо отметить, что согласно официальным сведениям ЕГРЮЛ ЗАО «Компания «Нутритек» прекратила свою деятельность в связи с ликвидацией предприятия (дата прекращения 27.03.2015).

Принимая во внимание все вышеизложенное, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения по заявке №2013702126 требованиям законодательства и возможности его регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя с указанием цифры «75» и элемента «®», не занимающих доминирующее положение в составе заявленного обозначения, в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение от 10.03.2015, отменить решение Роспатента от 14.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013702126.