

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 14.11.2014, 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 №2012740782, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012740782, 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 белом, желтом, синем, темно-голубом, светло-голубом цветовом сочетании.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , выполненное в виде этикетки, в верхней части которой расположены словесный элемент «НутриСпорт», обозначение «®» и изобразительный элемент в виде силуэта человека с гантелями в руках, в нижней части – словесные элементы «hi-protein», «с повышенным содержанием белка», «нейтральный» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка.

Роспатентом 11.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740782. 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:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «НУТРА СПОРТ», ранее зарегистрированным на имя Фекспо АГ, Лихтенштейн, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ (свидетельство №356291 с приоритетом от 20.06.2007);

- со словесным товарным знаком «НУТРИ-СПОРТ», ранее зарегистрированным на имя Нутритек Интернэшнл, Корп., Британские Виргинские острова, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 35, 39 классов МКТУ (свидетельство №184327 с приоритетом от 12.08.1998, срок действия регистрации продлен до 12.08.2018).

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №184327 на регистрацию товарного знака по заявке №2012740782 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 все буквы, слова, кроме «НутриСпорт», являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 14.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем на этапе экспертизы 28.11.2012 был предоставлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №184327 – [1] на регистрацию товарного знака по заявке №2012740782 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 предоставлено 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;

- что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №356291, то заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения имеют существенные различия по визуальному признаку сходства, тем самым не являются сходными до степени смешения;

- кроме того, продукция заявителя знакома потребителю, о чем свидетельствует информация, расположенная на многочисленных Интернет-сайтах;

- заявитель согласен с тем, что все буквы, слова, кроме слова «НутриСпорт», являются неохраноспособными.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740782 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 Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности б/н от 11.02.2013, заключенного 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 организации ООО «Медпит» – [7];
- копия Решения №2 Единственного Участника ООО «Медпит» от 14.02.2013 - – [8];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Медпит» – [9];
- копии Уставов ООО «Медпит» за 2011, 2013гг. – [10].

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

С учетом даты (23.11.2012) подачи заявки №2012740782 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.

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



Заявленное обозначение выполнено в виде этикетки , в верхней части которой расположены словесный элемент «НутриСпорт», обозначение «®» и изобразительный элемент в виде силуэта человека с гантелями в руках, в нижней части – словесные элементы «hi-protein», «с повышенным содержанием белка», «нейтральный» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка.

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

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

- слова «hi-protein», «с повышенным содержанием белка», «нейтральный», которые, исходя из их семантики, указывают на состав и свойства товаров;
- обозначение «®», указывающее на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного указанные выше элементы, которые не занимают в обозначении доминирующего положения, 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.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам №356291 – (1) и №184327 – (2).

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное



обозначение **нутраспорт**, включающее словесный элемент «НУТРАСПОРТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде четырех равных квадратов. В верхнем левом квадрате расположено

стилизованное изображение бегущего человека, в верхнем правом квадрате – стилизованное изображение яблока, в левом нижнем квадрате – стилизованное изображение схемы химического соединения, в правом нижнем квадрате – буква «Н». Правовая охрана знаку (1) предоставлена в белом, синем, красном, зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «НУТРИ-СПОРТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «НутриСпорт» - «НУТРАСПОРТ». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в заявленное обозначение помимо «основного» словесного элемента «НутриСпорт» включены и другие слова и словосочетания, которые оказывают влияние на восприятие рассматриваемого обозначения в целом.

Указанное различие заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) усугубляется их графическим несхождением, обусловленным наличием различных изобразительных элементов (стилизованные изображения яблока, бегущего человека, схемы химического соединения и оригинальной буквы «Н» в противопоставленном товарном знаке и стилизованные изображения стоящего человека с поднятой рукой и цветка в рассматриваемом обозначении), а также использованием разного цветового сочетания (белый, синий, красный, зеленый цвета в противопоставленном товарном знаке и белый, желтый, синий, темно-голубой, светло-голубой цвета в рассматриваемом обозначении).

Кроме того, заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного комбинированного знака, представляет собой этикетку, в которой словесные и изобразительные элементы создают единую графическую композицию, имеющую

определенный художественный замысел, достигаемый за счет их оригинального расположения и общей цветовой гаммы.

Сравнение услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, так как относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение, один круг потребителей.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе словесный элемент «НУТРИСПОРТ».

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленного товарного знака (2) 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 (2).

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 №2012740782 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявителем представлены документы [1-10], 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 №184327) путем подписания соответствующих лицензионных договоров с заявителем.

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 №2012740782 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 №2012740782 на имя заявителя с указанием словесных элементов «hi-protein», «с повышенным содержанием белка», «нейтральный» и обозначения «®» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение от 14.11.2014, отменить решение Роспатента от 11.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740782.