

**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, рассмотрела возражение, поступившее 14.09.2017, поданное компанией «НЕСТЛЕ СКИН ХЕЛС С.А.», Швейцария (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.11.2016 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05, 10, услуг 44 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2014741357, поданной 09.12.2014, испрашивалось на имя «ГАЛДЕРМА С.А.», Швейцария в отношении товаров 03, 05, 10, услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии 24.05.2016 в наименование и адрес юридического лица, указанного при подаче заявки, были внесены изменения: «НЕСТЛЕ СКИН ХЕЛС С.А.», Швейцария (как упоминалось выше - заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение **NUTRADERM**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 10.11.2016 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05, 10, услуг 44 классов МКТУ по заявке № 2014741357 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения со словесным знаком «**Neutroderm**» [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf,

Германия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ по международной регистрации № 600023, конвенционный приоритет от 09.12.1992;

- согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не было принято экспертизой, поскольку было представлено правообладателем на имя «ГАЛДЕРМА С.А.», Швейцария, а не на имя заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.09.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.11.2016.

Доводы возражения, поступившего 14.09.2017, сводятся к следующему:

- заявителем получено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения «NUTRADERM» [1] для всех заявленных товаров и услуг на его имя, а именно: «НЕСТЛЕ СКИН ХЕЛС С.А.», Швейцария;

- предоставление охраны заявленному обозначению [1] не будет вводить потребителей в заблуждение;

- несмотря на тождество конечных частей сравниваемых обозначений - «DERM», данная составляющая является «слабым» элементом, поскольку для товаров 03 класса МКТУ, относящихся к категории косметических, носит описательный характер: «derm» переводится с английского языка на русский язык как «дерма, кожа»;

- начальные части сравниваемых обозначений [1] и [2] создают концептуально различные семантические образы. Так, префикс «NUTRA» заявленного обозначения [1] ассоциируется со словом «nutrition» (питание, питательность), принадлежащим лексике английского языка, тогда как элемент «NEUTRO» противопоставленного знака [2] имеет смысловую связь с прилагательным «neutral» (нейтральный);

- в целях формализации присутствия на рынке знаков «NUTRADERM» [1] и «Neutroderm» [2], заявитель и правообладатель противопоставленного знака [2] заключили соглашение о сосуществовании. Соглашение было составлено в том числе, с учетом того, что знаки «NEUTRODERM» [2] и «NUTRADERM» [1] уже продолжительное время успешно сосуществуют на международном рынке, без

возникновения конфликтных ситуаций и при отсутствии введения потребителей в заблуждение.

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.09.2017, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 05, 10, услуг 44 классов МКТУ классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- решение Роспатента - [3];
- согласие - [4];
- соглашение о сосуществовании - [5].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 14.09.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (09.12.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2014741357 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **NUTRADERM** [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10, услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы упомянут знак «**Neutroderm**» [2] по международной регистрации № 600023, конвенционный приоритет от 09.12.1992. Знак [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия регистрации знака [2] до 01.03.2023.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 14.09.2017. К указанным обстоятельствам относится заключение заявителя с правообладателем противопоставленного знака [2] соглашения о сосуществовании [5]. Там же отмечено,

что обозначение [1] и противопоставленный знак [2] «успешно сосуществуют на международном рынке, не вводя потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и компании, предоставляющей услуги». Согласие [4] является безотзывным, бессрочным, а также содержит условие, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [4], а также соглашение о сосуществовании [5].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2017, изменить решение Роспатента от 10.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014741357.**