

**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 от 12.02.2015, поданное ООО «Медпит», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702124, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013702124 подано 25.01.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, представляющее собой вертикально ориентированную этикетку с переливом цветов от сиреневого до розового, внутри которой по центру наискосок расположены изогнутые линии. В верхней части этикетки горизонтально размещен словесный элемент «Унипит», выполненный близким к стандартному шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита белого цвета. Справа от слова «Унипит» изображена буква «R» в окружности. В центральной части этикетки справа расположен круг белого цвета, окаймленный толстой полосой

сиреневого цвета, внутри которой написано «новая концепция энтерального питания». Внутри круга помещено четыре шара сиреневого цвета и один шар красного цвета. В нижней части этикетки расположено изображение прозрачного стакана, наполненного розовым непрозрачным напитком. В правом верхнем углу этикетки изображена струя, льющаяся в стакан. В нижней части этикетки справа расположен вертикально ориентированный прямоугольник, разделенный на две неровные части. Меньшая часть бежевого цвета содержит слово «ваниль», а большая часть белого цвета - изобразительный элемент в виде цветка. В описании заявленного обозначения также отмечено, что на все слова, кроме «Унипит», самостоятельная правовая охрана не испрашивается.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, розовом, сиреновом, красном, фиолетовом, коричневом, бежевом, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 14.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702124 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «УНИПИТ» по свидетельству №220851, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 35, 39 классов МКТУ;
- с изобразительным знаком по международной регистрации №.794110, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 35, 39 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что знак ® и все слова, кроме «Унипит», являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также не приняла во внимание представленное заявителем письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №220851 на регистрацию товарного знака на имя заявителя, мотивируя это его высокой степенью сходства с заявленным обозначением и отсутствием сведений о родственных связях между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака.

В возражении от 12.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель указал следующее:

- правообладатель противопоставленного товарного знака – компания Нутритек Интернэшнл, Корп. и заявитель являются членами единого холдинга Группа компаний «НУТРИТЕК», который объединяет более 20 производственных и торговых компаний, занимающихся выпуском и реализацией продукции детского и специализированного питания, и ведут совместную деятельность, участвуя в разработке качественной продукции детского и специализированного питания и выводе этой продукции на рынок;
- регистрации товарных знаков на имя компаний, входящих в состав Группы компаний «НУТРИТЕК» (свидетельства №№501712, 501713, 518324), произведенные с учетом писем-согласий правообладателей сходных товарных знаков по свидетельствам №№288593, 184331, 255569, 359739, 359740, 437957, 437958, зарегистрированных в отношении однородных товаров), также входящих в этот холдинг, свидетельствуют о том, что ранее представленное письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака может быть принято во внимание и учтено при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- в отношении противопоставленной международной регистрации №794110 заявитель сообщает о ведении переговоров с целью получения письма-согласия от его правообладателя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013702124 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия письма - обращения Группы компаний «НУТРИТЕК», подписанное руководителями компании Нутритек Интернэшнл, Корп., ООО «Медпит», ЗАО «Компания «НУТРИТЕК», ЗАО «ИНФАПРИМ»;
- распечатки из сети Интернет.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.07.2015, заявитель дополнительно представил оригинал письма-обращения и Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности, заключенное между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, об осуществлении совместной деятельности в сфере производства и дистрибуции товаров детского и специализированного питания.

Кроме того, по просьбе заявителя рассмотрение возражения было перенесено до завершения переговоров между заявителем и правообладателем противопоставленной регистрации №794110 для получения письма-согласия на регистрацию товарного знака, которые находятся в завершающей стадии.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.08.2015 поступило дополнение к возражению, к которому приложен оригинал упомянутого письма-согласия правообладателя международной регистрации №794110.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.01.2013) подачи заявки №2013702124 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 только 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;
- с объемными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2.), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение, представляющее собой этикетку, в верхней части которой размещен словесный элемент «Унипит», выполненный близким к стандартному шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита белого цвета. Справа от слова «Унипит» изображена буква «R» в окружности. В центральной части этикетки справа расположен круг белого цвета, окаймленный толстой полосой сиреневого цвета, внутри которой написано: «новая концепция энтерального питания». Внутри круга помещено четыре шара сиреневого цвета и один шар красного цвета. В нижней части этикетки расположено изображение прозрачного стакана, наполненного розовым непрозрачным напитком. В правом верхнем углу этикетки изображена струя, льющаяся в стакан. В нижней части этикетки справа расположен вертикально ориентированный прямоугольник, разделенный на две неровные части. Меньшая часть бежевого цвета содержит слово «ваниль», а большая часть белого цвета - изобразительный элемент в виде цветка.

Заявитель выразил согласие с включением в товарный знак в качестве неохраняемых элементов знака охраны ® и всех словесных элементов, кроме слова «Унипит».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №220851[1] представляет собой словесное обозначение «УНИПИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые являются однородными с заявленными товарами 05 класса МКТУ, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] определяется фонетическим тождеством словесных элементов.

Вместе с тем, представленные заявителем письмо – согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, письмо - обращение группы компаний «НУТРИТЕК», подписанное, в частности, руководителями компании Нутритек Интернэшнл, Корп. (правообладателем противопоставленного товарного знака), ООО «Медпит» (заявителем) и другими компаниями, входящими в холдинг, а также Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности, заключенное между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, свидетельствуют о том, что указанные компании входят в один холдинг и осуществляют совместную деятельность в сфере производства и дистрибуции товаров детского и специализированного питания.

Из представленных документов следует, что правообладатель противопоставленного товарного знака является только держателем объектов интеллектуальной собственности, а заявитель – управляющей компанией направления диетического (лечебного) питания в холдинге, который будет выступать в роли держателя товарных знаков этого направления. Решение о том, что ряд товарных знаков будет зарегистрирован именно на имя заявителя, принято участниками холдинга с целью оптимизации бизнес-процессов производства и продвижения продукции, реализации общих коммерческих интересов, повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции.

Анализ представленных документов показал отсутствие возможности смещения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте и введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, и, соответственно о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Противопоставленный знак по международной регистрации №794110 [2]



представляет собой изобразительное обозначение в виде изображения струи жидкости, вливающейся в стакан, расположенного на фоне квадрата, разделенного волнистой линией на светлую и темную части. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05, 29, 32 классов МКТУ.

Вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] установлен на основании визуального сходства изобразительных элементов (стакана и струи жидкости), а также однородности товаров 05 и 29 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [2] и товаров 05 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2013702124 в отношении заявленных товаров и услуг.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют некоторые графические различия, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013702124.

Коллегия также отмечает, что часть заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ, не связанных с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами 05, 29 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение от 12.02.2015, отменить решение Роспатента от 14.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013702124.**