

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 15.03.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Планета Фитнес» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПЛАНЕТА ФИТНЕС PLANET FITNES» по свидетельству № 292406 по заявке № 2003725766/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2003725766/50 с приоритетом от 26.12.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2005 в отношении товаров 32 класса МКТУ "воды" на имя Закрытого акционерного общества «Чистая вода», г. Самара (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой изображение стилизованного земного шара на синем фоне, а также фантазийное словосочетание «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» и его перевод на английский язык «PLANET FITNES», расположенные соответственно над и под изображением земного шара. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, голубом, бирюзовом и песочном цветовых сочетаниях.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.03.2006 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 292406, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 157617, 182207, 157616, 182206, 157615, зарегистрированные в отношении товаров и услуг 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, имеющие более ранний приоритет по отношению к оспариваемому товарному знаку;

- все противопоставленные товарные знаки содержат в качестве доминирующего элемента или представляют собой словесные обозначения «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» и «PLANET FITNESS» соответственно;

- словесные обозначения «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» и «PLANET FITNESS» также входят в состав оспариваемого товарного знака, что обуславливает вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на отличия в цветовой гамме. Такой вывод также косвенно подтверждается наличием в оспариваемом знаке изображения земного шара, который также в стилизованном исполнении присутствует в знаках по свидетельствам 157616, 182207, 182206;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ "воды", которые являются однородными для услуг 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, реализация товаров", указанных в перечнях всех противопоставленных товарных знаков;

- лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование, содержащее словесные элементы «Планета Фитнес» и соответственно в латинской транслитерации "Planet Fitness" согласно учредительным документам, зарегистрированным до даты подачи заявки № 2003725766/50;

- с учетом однородности товаров, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и услуг, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона;

- в настоящее время на основании находящегося на данный момент в Роспатенте договора коммерческой концессии в г. Самара под товарным знаком лица, подавшего возражение, осуществляет свою деятельность ЗАО «Фитнес-Арена».

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- каталоги, проспекты, буклеты о деятельности сети спортивно-оздоровительных клубов Планета Фитнес в России на 46 л. (1);
- заявление о регистрации, договор коммерческой концессии с ЗАО «Производственное коммерческим объединением «МТЛ» и решение о его регистрации на 22 л. (2);
- договор коммерческой концессии от 28.06.2005 и уведомление о поступлении заявления о его регистрации на 3 л. (3);
- публикации в периодической печати на 10 л. (4);
- устав Общества с ограниченной ответственностью «ПЛАНЕТА ФИТНЕС», зарегистрированный 19.12.1999, на 13 л. (5);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 на 1 л. (6);
- свидетельство Московской регистрационной палаты от 17.02.1997 на 1 л. (7);
- письма Госкомстата России о постановке на учет ООО «Планета Фитнес» на 4 л. (8);
- меню кафе-бара, принадлежащего ООО «Планета Фитнес» от 01.02.2003 на 1 л. (9);
- меню кафе-бара, принадлежащего ООО «Планета Фитнес» от 01.02.2006 на 2 л. (10).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 292406 полностью.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.12.2003) поступления заявки № 2003725766/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пунктом 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

Согласно пункту 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 согласно пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства изобразительных и словесных

элементов, регламентированные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 292406 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части в виде земного шара на фоне квадрата синего цвета и словесной части «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» «PLANET FITNES», причем словесные элементы расположены соответственно над и под изображением земного шара. Товарный знак [1] охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ "воды".

Предоставление правовой охраны товарному знаку [1] оспаривается из-за наличия ряда более ранних товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, для одинаковых перечней товаров 25, 28 и услуг 35, 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ, в частности, "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, реализация товаров", а также в связи с возникновением у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование.

Товарный знак по свидетельству № 157615 [2] представляет собой словесное обозначение «PLANET FITNESS», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству № 157617 [3] представляет собой словесное обозначение «ПЛАНЕТА ФИТНЕС», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита.

Товарный знак по свидетельству № 157616 [4] представляет собой комбинированное обозначение в виде пересеченного наклонным кольцом круга, на фоне которого выполнено изображение бегущего человека, сверху и снизу расположены соответственно слова «PLANET» и «FITNESS». Товарный знак [4] выполнен в черно-белом исполнении.

Товарные знаки по свидетельствам № 182206 [5] и № 182207 [6] представляют собой комбинированные обозначения, изобразительная часть которых содержит одинаковое стилизованное изображение земного шара, а справа от него словесную часть «PLANET FITNESS» и «ПЛАНЕТА ФИТНЕС», выполненную в два ряда наклонным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. По своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в товарных знаках [4, 5, 6] занимают соответственно словесные элементы «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» и «PLANET FITNESS», которые в итоге и определяют общее зрительное впечатление, производимое обозначениями в целом.

В оспариваемом товарном знаке [1] словесный элемент «ПЛАНЕТА ФИТНЕС PLANET FITNES» является наиболее значимым, поскольку в силу своего словесного характера способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Изобразительные элементы оспариваемого товарного знака играют второстепенную роль в индивидуализации товара, поскольку частое использование в товарных знаках изображения земного шара ослабило различительную способность этого элемента, а синий квадрат служит лишь фоном для общей композиции товарного знака. Учитывая изложенное, при

сравнении товарных знаков [1, 4, 5 и 6] за основу должно быть взято сравнение обозначенных выше элементов «ПЛАНЕТА ФИТНЕС PLANET FITNES» и соответственно, «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» и «PLANET FITNESS».

На основании вышеизложенного, оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленные знаки [2-6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Противопоставленные знаки [2-6] зарегистрированы для товаров 25, 28 и услуг 35, 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ, не являющихся корреспондирующими по отношению к товарам 32 класса МКТУ оспариваемого знака [1]. Сравниваемые товары/услуги не относятся к одному роду (виду), обладают различительной способностью независимо друг от друга и не создают у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров/услуг одному производителю.

В частности, услуги 42 класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, реализация товаров" противопоставленных знаков имеют иное назначение и цель применения, не связанные напрямую с непосредственным производством товаров 32 класса МКТУ оспариваемого знака [1]. Услуги "обеспечение пищевыми продуктами и напитками, реализация товаров" подразумевают продвижение, снабжение, сбыт товаров и включают систему мероприятий по продаже/торговле на рынке всех без ограничений товаров. Непосредственное производство товаров 32 класса МКТУ подразумевает определенные мощности предприятия, совокупность технологических процессов, специальное оборудование, что в целом приводит к разным сегментам рынка по оказанию услуг и производству товаров и, как следствие, их неоднородности.

Учитывая отсутствие однородности сравниваемых товаров/услуг оспариваемого знака [1] и противопоставленных знаков [2-6] сравнительный анализ на тождество и сходство нецелесообразен.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям, регламентированным пунктом 1

статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарными знаками [2-6], ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров, является неправомерным.

Представленные документы (6) свидетельствуют о государственной регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица до 01.07.2002 (то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [1]) с фирменным наименованием ООО "ПЛАНЕТА ФИТНЕС". Часть указанного фирменного наименования тождественна фонетически и семантически словесным элементам «ПЛАНЕТА ФИТНЕС PLANET FITNES» оспариваемого знака [1].

Согласно представленным документам (5), (8) видами деятельности лица, подавшего возражение, в частности, являются "оптовая, мелкооптовая и розничная торговля продуктами питания, организация предприятий общественного питания", "деятельность баров, неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки". Указанные виды деятельности представляют собой услуги, которые не являются однородными по отношению к товарам 32 класса МКТУ оспариваемого знака [1], поскольку имеют иное назначение и цель применения. При этом сравниваемые товары и услуги не создают у потребителя четкого представления о прямой принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

В связи с тем, что товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак [1], и услуги, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, не являются однородными, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака [1], как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 7 Закона, является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака "ПЛАНЕТА ФИТНЕС PLANET FITNES" по свидетельству № 292406.

