

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 25.06.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФИТТИН», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732052 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016732052 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 31.08.2016 на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «FITT», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 35, 45 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 417368

(«FIT»), 465846 («FIT (Fitting Intelligence Tool)») и 250256 (), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты, в отношении

приведенных в заявке услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ, однородных товарам 09 и услугам 42, 45 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю, поскольку они относятся к разным областям экономической деятельности, а правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 417368 была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на него.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2018, заявителем было отмечено, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 465846 (компанией Saint-Gobain Autover International BV, Нидерланды) было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2016732052 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке услуг, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 11.07.2018.

На данном заседании коллегии заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.08.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих

частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «FITT». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 31.08.2016 испрашивается в отношении услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака «FIT» по свидетельству № 417368 была прекращена в связи с истечением 12.03.2018 срока действия исключительного права на него. Следует отметить, что 12.09.2018 истек и шестимесячный срок, предусмотренный для возможного продления срока действия исключительного права на этот товарный знак. Данный срок в установленном порядке не был продлен.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 465846 с приоритетом от 19.05.2010 представляет собой словесное обозначение «FIT (Fitting Intelligence Tool)», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется на имя другого лица (компании Saint-Gobain Autover International BV, Нидерланды), в частности, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Компанией Saint-Gobain Autover International BV было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2016732052 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 11.07.2018 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по фонетическому и визуальному критериям сходства сравниваемых обозначений (разное количество слов, слогов, звуков и букв, разный состав звуков и букв), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение в соответствующем графическом исполнении может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В этой связи следует также отметить, что коллегия не располагает и какими-либо сведениями, собственно, о наличии на российском рынке тех или иных товаров и услуг, индивидуализируемых противопоставленным товарным знаком, и, следовательно, об их известности российскому потребителю.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 465846 не препятствует

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 250256 с приоритетом от 18.09.2001 представляет собой комбинированное



обозначение , доминирующее положение в котором занимает выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «fit», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль, служа лишь фоном для него, и выполнен более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент, включенный в товарный знак как неохраняемый элемент. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 250256 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства, обусловленного совпадением звуков у заявленного обозначения и у несущего в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку словесного элемента («FITT» – «fit»).

В сравниваемых знаках обнаруживаются и очевидные отличия по визуальному критерию сходства обозначений, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению и по отсутствию или наличию изобразительного элемента и иного словесного элемента, но они играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков, фонетически сходных в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой,

смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 250256, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Приведенные в заявке услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды; дизайн художественный» и, с другой стороны, услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды [модельные агентства]», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 250256, совпадают (моделирование одежды) либо соотносятся как род-вид (моделирование одежды включает в себя, в частности, разработку ее художественного дизайна), то есть они являются однородными.

Приведенные в заявке услуги 45 класса МКТУ «определение размера, подбор обуви; определение размера, подбор одежды» и, с другой стороны, услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды [модельные агентства]», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 250256, относятся к одной и той же сфере услуг, связанных с одеждой и обувью для человека, имеют одинаковое назначение (выбор определенной одежды и обуви для человека с учетом его физических особенностей и тенденций моды) и один и тот же круг потребителей, нуждающихся в подборе им подходящей модной одежды и обуви, причем в процессе моделирования одежды и подходящей для нее обуви обязательно осуществляются как выбор определенного их стиля, так и учитываются определенные физические размеры их потребителей, то есть они, несомненно, являются однородными (сопутствующими друг другу) услугами.

В результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 250256 являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных приведенных в заявке услуг 42 и 45 классов МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ «моделирование одежды [модельные агентства]» противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 42 класса МКТУ «моделирование одежды; дизайн художественный» и всех приведенных в заявке услуг 45 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2018, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016732052.