


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 24.09.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЭМС ФИТНЕС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702984 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014702984 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 04.02.2014 на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 и 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «фитбокс», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что доминирующее в заявленном обозначении слово «фитбокс» не обладает различительной способностью в отношении части приведенных в заявке услуг, так как оно используется различными лицами, согласно сведениям из Интернета, в частности, с сайтов <http://q-wel.com>, <http://www.krasoved.ru>, <http://fitsig.narod.ru>, <http://extrimpower.ru>, <http://fightclub495.ru>, <http://fitnessplus.ru>,

<http://www.stroineemvmeste.ru>, <http://islimming.ru>, <http://dofitness.ru>, для обозначения силовой программы фитнеса, содержащей в себе элементы тайландского и обычного бокса, а также способно ввести в заблуждение потребителя относительно назначения иных услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.06.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что соответствующие сведения в сети Интернет не являются достоверным источником информации, не имеют необходимых указаний на автора и даты их размещения, а заявленное обозначение является сходным с обозначением, зарегистрированным в качестве товарных знаков №№ 9805334 и 9805409 в Европейском Сообществе на имя немецкой компании Fitbox GmbH, в партнерстве с которой определенная концепция фитнеса продвигается в России исключительно заявителем. Отмечено, что компанией Fitbox GmbH предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории России на имя заявителя.

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

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2015, вместе с возражением и на заседаниях коллегии, состоявшихся 05.02.2016 и 28.03.2016, заявителем были представлены следующие документы:

- распечатки сведений о товарных знаках №№ 9805334 и 9805409 в Европейском Сообществе на имя немецкой компании Fitbox GmbH [1];
- распечатки сведений из Интернета о деятельности компании Fitbox GmbH и заявителя [2];
- фотографии фитнес-салонов заявителя, карт на оказание услуг и рекламных материалов [3];
- копии договоров аренды помещений [4];

- копии договоров на оказание фитнес-услуг [5];
- распечатка сведений о доменах заявителя [6];
- сведения о создании бренда компанией Fitbox GmbH и его использовании дочерней компанией в России – заявителем [7];
- оригинал письма-согласия компании Fitbox GmbH на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории России на имя заявителя [8].

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

С учетом даты подачи заявки (04.02.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой комбинированное обозначение с выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесным элементом «фитбокс», который не является лексической единицей русского языка либо транслитерацией лексической единицы того или иного иностранного языка (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толкования, Переводы» – <http://dic.academic.ru>). Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии у него какого-либо смыслового значения, то есть о его фантазийности в целом.

Вместе с тем, его допустимая транслитерация буквами латинского языка представляет собой изобретенное слово «fitbox», которое составлено из двух лексических единиц английского языка – «fit» и «box», однако данные слова являются весьма многозначными (см. там же), что обуславливает наличие огромного количества разнообразных вариантов возможного перевода сочетания этих слов на русский язык, то есть отсутствие у такого сочетания какого-либо определенного смыслового значения, и порождает дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, которыми, напротив, обуславливаются отличие и узнаваемость обозначения, то есть его различительная способность – способность выполнять функцию товарного знака.

При этом коллегия не располагает какими-либо сведениями об использовании слов «фитбокс» или «fitbox» различными конкретными лицами, оказывающими соответствующие услуги. Так, приведенные в заключении по результатам экспертизы сведения из Интернета не содержат никаких определенных сведений о тех или иных авторах фитнес-системы, конкретных лицах, оказывающих определенные услуги, и каких-то конкретных датах размещения соответствующей информации.

К тому же указанное слово «fitbox» воспроизводит обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков №№ 9805334 и 9805409 в Европейском Сообществе на имя немецкой компании Fitbox GmbH [1], в партнерстве с которой определенная концепция фитнеса продвигается в России исключительно заявителем [2 – 7]. В этой связи компанией Fitbox GmbH

предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории России на имя заявителя [8].

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью или способным ввести в заблуждение потребителя относительно услуг, то есть не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702984.