

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2014, поданное компанией «FITT S.P.A.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460672, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011707645 с приоритетом от 17.03.2011 зарегистрирован 26.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №460672 в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мордовская Трубная компания», г.Саранск (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой буквы «В» «I» и «O», буква «O» выполнена в виде стилизованного яблока. Все буквы объединены полосой, внутри которой расположен словесный элемент «FITT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании зеленого и белого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 05.12.2014 возражение, в котором изложено мнение о том,

что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №460672 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «FITT» оспариваемого товарного знака воспроизводит отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение - компании FITT S.P.A., то есть является тождественным основному элементу данного фирменного наименования, в котором слово «FITT» является отличительной частью, а буквы «S.P.A.» указывают на организационно-правовую форму юридического лица (сокращение от итальянского «societa' per azioni» - акционерное общество);

- итальянская компания FITT S.P.A. ведет свою историю с 1969 года, когда ее будущий учредитель, г-н Алессандро Меццалира, организовал промышленное производство товаров из ПВХ, и, в частности, труб. Одной из компаний, учрежденных г-ном Меццалира для производства труб, было акционерное общество Fabbrica Italiana Tubi e Trafilati, чье фирменное наименование может быть дословно переведено с итальянского языка как «фабрика итальянская труб и тянутых изделий» (сокращенно «FITT»). В 1989 году, после присоединения нескольких компаний группы, включая Fabbrica Italiana Tubi e Trafilati, друг к другу, объединенная компания получила фирменное наименование FITT S.P.A., которое является полным (не сокращенным) фирменным наименованием лица, подавшего возражение, под которым оно действует до настоящего времени и под которым оно стало широко известным потребителям в Европе и, в частности, в Российской Федерации. В 2014 году компания FITT S.P.A. отпраздновала свое 45-летие;

- основным зарегистрированным видом деятельности FITT S.P.A. является экструзивная обработка, штамповка, грануляция и переработка пластмасс. Основным видом товаров, выпускаемых FITT S.P.A., являются неметаллические жесткие и гибкие трубы (шланги) и части к ним, то есть товары, относящиеся к 17 и 19 классам МКТУ;

- FITT S.P.A. является одним из лидеров европейского рынка неметаллических труб и шлангов, предназначенных для сельского хозяйства,

садоводства, строительства, пищевой промышленности и домашнего водоснабжения. Группе компаний, в которую входит FITT S.P.A., принадлежат 7 заводов по производству труб, шлангов и других изделий из ПВХ, расположенных в Италии, Франции и Польше, и выпускающих около 100 000 тонн готовой продукции в год или 320 тысяч километров готовых труб. На предприятиях группы трудятся около 800 человек; оборот группы за 2013 год составил около 200 миллионов евро;

- компания FITT S.P.A. и ее товары стали известны в Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака № 460672 (17 марта 2011 года) - первые поставки товаров в Россию были произведены в 1997 году, и с тех пор в Россию было поставлено более 2 миллионов шлангов производства FITT S.P.A. Согласно данным бухгалтерского учета FITT S.P.A., за период с 2008 по 2010 год, включительно, в Российскую Федерацию было поставлено товаров FITT S.P.A. на общую сумму более 3,5 миллионов евро, из них 1 292 384 евро - непосредственно в 2010 году;

- товары производства FITT S.P.A. активно рекламировались (и рекламируются в настоящее время) на территории России в специализированных изданиях, посвященных садоводству, ремонту, бассейнам, сантехническому оборудованию. В частности, до даты приоритета оспариваемого товарного знака реклама товаров FITT S.P.A. была опубликована в тематических выпусках «GardenTools. Садовая техника» журнала «Потребитель. Экспертизы и тесты» № 3, № 15 за 2009 год, № 3 за 2010, № 17 за 2010/2011 год, тиражом 30000 экземпляров каждый. В данных рекламных материалах приводится полное и/или сокращенное фирменное наименование FITT S.P.A., а также информация о производимых FITT S.P.A. товарах 17 и 19 классов МКТУ;

- фирменное наименование FITT S.P.A., а также отдельно отличительная часть фирменного наименования (FITT) проставляются на упаковке производимых товаров в нескольких местах, в том числе в составе фирменного логотипа FITT S.P.A.;

- на дату приоритета и дату регистрации товарного знака по свидетельству № 460672, содержащего словесный элемент «FITT», фирменное наименование FITT

S.P.A. и обозначение «FITT» были хорошо известны российскому потребителю товаров 17 и 19 классов МКТУ, в том числе таких товаров как неметаллические трубы, и использование словесного элемента «FITT» для обозначения аналогичных товаров российского производителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и качества товаров (в частности, относительно использованных при производстве данных товаров технологий).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №460672 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены документы:

1. Копии страниц из сети Интернет;
2. Копия каталога садовых шлангов;
3. Сертификат о внесении в реестр предприятий Торгово-промышленной палаты города Виченца, Италия;
4. Копии рекламных брошюр;
5. Копии деклараций;
6. Копии страниц журналов;
7. Фотографии;
8. Копии счетов;
9. Копии писем.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №460672, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают того, что право на фирменное наименование на территории Российской Федерации возникло у него до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Право на фирменное наименование у иностранного юридического лица на территории Российской Федерации возникает в силу его использования. Анализ представленных документов не свидетельствует о ведении компанией хозяйственной деятельности в

России до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные коммерческие документы (договоры и счета) свидетельствуют лишь о намерении осуществления деятельности по выводу на рынок России гибких шлангов. Ни одного документа, подтверждающего совершение коммерческой операции и исполнение договоров по введению в оборот указанной продукции не предоставлено. В том числе отсутствуют таможенные декларации, платежные поручения, товарные накладные и т.п.;

- сведения, подтверждающие введение в заблуждение потребителей относительно использования обозначения, индивидуализирующего товары или производителя, непосредственно связаны с деятельностью компании по введению в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации однородных товаров в объеме, достаточном для их известности потребителям;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «FITT» по отношению к словесному элементу «ВЮ» является вторичным за счет пространственного и шрифтового исполнения. При этом доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает комбинированный элемент «ВЮ», графика которого включает в себя нанесенное на нижнюю часть мелким шрифтом словесное обозначение «FITT»;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, также как и обозначение на товарах выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических элементов. Наличие в обозначениях графических элементов может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить его. Графическое и цветовое оформление оспариваемого комбинированного товарного знака играет существенную роль в индивидуализации товаров наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке обусловлена его оригинальностью и высокой индивидуализирующей способностью;

- ООО «Мордовская Трубная компания» реализует свою продукцию в тридцати регионах России, а также за ее пределами. Продукция компании имеет все разрешительные документы и пользуется заслуженной репутацией у потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №460672.

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

С учетом даты (17.03.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №460672 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 15.10.2015 об отзыве возражения, поступившего 05.12.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460672, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 04.12.2014.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 05.12.2014, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460672.