

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2023, поданное ООО «Брянская мясная компания», Брянская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735775, при этом установлено следующее.

## ФИТНЕС

Словесное обозначение «**ФИТНЕС**» по заявке №2022735775 с датой поступления от 01.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022735775. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «**FITNESS**» по заявке №2022721824 с датой поступления от 07.04.2022, поданным на регистрацию в качестве товарного

знака, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [1].


Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (компании Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария) товарными знаками:

- с товарным знаком «**Fitness**» (по свидетельству №653178 с приоритетом от 08.12.2016) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [2];


- с товарным знаком «**Фитнес**» (по свидетельству №661927 с приоритетом от 08.12.2016) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [3];

- со знаком «**fitNes**» (по международной регистрации №578772 с приоритетом от 14.11.1991) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [4];

- со знаком «**Fitness**» (по международной регистрации №1369122 с конвенционным приоритетом от 04.04.2017) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [5];

- со знаком «» (по международной регистрации №1584369 с конвенционным приоритетом от 17.11.2020) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [6];



- со знаком «  » (по международной регистрации №1582943 с конвенционным приоритетом от 17.11.2020) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [7];

- со знаком «NESTLÉ FITNESS» (по международной регистрации №418302 с приоритетом от 20.10.1975) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [8].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного обозначения «**FITNESS**» по заявке №2022721824 [1] Роспатентом 22.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-8] не использует свои обозначения для маркировки мясной продукции;

- заявленное обозначение имеет визуальные отличия с противопоставленными товарными знаками [2-8], поскольку сравниваемые обозначения выполнены буквами различных алфавитов;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 29, 30 классов МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-8].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.11.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем на заседании коллегии 12.05.2023 был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-8] (приложение №1).

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

С учетом даты (01.06.2022) поступления заявки №2022735775 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 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 используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «**ФИТНЕС**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения обозначений [1-8].

Противопоставленное обозначение «**FITNESS**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «Fitness», «ФИТНЕС» по

свидетельствам №№653178 [2], 661927 [3] и знаки «», «»,

«», «», «NESTLÉ FITNESS» по международным

регистрациям №№578772 [4], 1369122 [5], 1584369 [6], 1582943 [7], 418302 [8] представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно, принадлежащие одному лицу - компании Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария. При этом данные товарные знаки образуют серию товарных знаков, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «Fitness», который выполнен крупным шрифтом в различных частях знаков и является основой для их вариации. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что в отношении противопоставленного обозначения «**FITNESS**» по заявке №2022721824 [1] Роспатентом 22.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации, в связи с чем основания для его противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Кроме того, к указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-8] для предоставления правовой охраны словесному

обозначению «**ФИТНЕС**» и на его использование в качестве товарного

знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**ФИТНЕС**» и противопоставленные товарные знаки [2-8] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [2-8] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 18.11.2022 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке



№2022735775 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2023, отменить решение Роспатента от 18.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022735775.**