

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 12.12.2012, поданное компанией Сосьете де Продои Нестле С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470114, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010741126 с приоритетом от 21.12.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.09.2012 за №470114 в отношении товаров 05, 12, 16, 18, 22, 24, 25, 28-32 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Малик Е.П., Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак по свидетельству №470114 представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийное, не имеющего смыслового значения, выполненное в кириллице слово, состоящее из трех частей ФИТН Е С.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2012 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «FITNESS», ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в

отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №260286, приоритет от 10.01.2003 – [1]);

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент лишен какой-либо оригинальной графической проработки, которая могла бы привести к восприятию его в качестве изобразительного обозначения, в связи с чем данный элемент читается как ФИТНЕС;

- анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений ФИТНЕС - FITNESS показал наличие их фонетического тождества;

- подобие заложенных в обозначениях идей, в частности, совпадение значений ФИТНЕС и FITNESS в разных языках, свидетельствует о их семантическом тождестве;

- сопоставляемые товары 30 класса МКТУ однородны, поскольку в перечнях указаны идентичные товары;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что использует обозначение «FITNESS» в России длительное время (с 2003 года по настоящее время), в течение которого в сознании российского потребителя сложилась устойчивая связь между товаром, маркируемым этим обозначением (зерновыми продуктами) и лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470114 недействительным в отношении части товаров 30 класса МКТУ «мука, зерновые продукты».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия заявки №2010741126 на регистрацию товарного знака «ФИТНЕС» – [1];
- копии страниц англо-русского языка В.К.Мюллер – [2];
- распечатки из сети Интернет (словарь Merriam-Webster) – [3];
- фотографии продукции – [4];
- информационное письмо ООО «Сириал Партнерс РУС», содержащее сведения об объемах продаж зерновых продуктов «FITNESS» – [5].

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.02.2013. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении представителю правообладателя указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (21.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №470114 включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника красного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «ФИТНЕС», выполненный строчными буквами русского алфавита белого цвета, в котором буква «Е» обрамлена белым контуром, выполненным в виде стилизованного изображения щита. Остальные буквы выполнены стандартным шрифтом, на одной линии одним размером.

При этом следует отметить, что несмотря на оригинальную художественную проработку, слово не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «ФИТНЕС».

Правовая охрана предоставлена в красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров, в частности 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №260286 - [1] представляют собой словесное обозначение «FITNESS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «ФИТНЕС» фонетически и семантически тождественный со словесным элементом «FITNESS» противопоставленного знака, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критерию сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия, Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они идентичны.

В силу указанного при маркировке однородных товаров 30 класса МКТУ обозначениями, содержащими сходные словесные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника. В связи с чем сравниваемые товарные знаки будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 30 класса МКТУ, позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №470114 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 12.12.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №470114 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты».