

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (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, рассмотрела поступившее 17.06.2020 возражение компании New Concept Product Co., Ltd., Таиланд (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019752560 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019752560 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 18.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  со словесным элементом «FITNE», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное 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 в отношении однородных товаров

05, 30 и 32 классов МКТУ со знакомом по международной регистрации № 1007206, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.06.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными, так как они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, внешней формой изобразительных элементов и их положением в композиции, а также указано, что не все товары, приведенные в заявке, являются однородными товарам противопоставленной международной регистрации знака. В возражении отмечено также и то, что товарные знаки, тождественные заявленному обозначению, были зарегистрированы на имя заявителя в отношении соответствующих товаров в Новой Зеландии, Сингапуре и Великобритании.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в заявке, за исключением товаров 32 класса МКТУ «соки фруктовые; напитки фруктовые безалкогольные».

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

С учетом даты подачи заявки (18.10.2019) 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, утвержденных 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 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 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 комбинированное



обозначение , в котором доминирует выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «**FITNE**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем графические элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном либо декоративным оформлением для указанного доминирующего слова.

Изложенные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно доминирующий словесный элемент «**FITNE**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленным знаком.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 18.10.2019 испрашивается в отношении товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1007206 от 05.06.2009, охраняемый на имя другого лица, представляет собой



комбинированное обозначение , в котором доминирует также выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «**FITNE**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем графические элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном либо декоративным оформлением для указанного доминирующего слова, которое, к тому же, выполнено на весьма обращающем на себя внимание цветовом контрасте своих шрифтовых единиц и более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы, причем занимающие по отношению к нему периферийное положение (ниже и справа) и не способные сами нести индивидуализирующую нагрузку, поскольку являются характеризующими соответствующие товары, указывая на определенную область их применения

и назначение – «Health Care» (в переводе с английского языка – «здравоохранение»), «Gesundheit» (в переводе с немецкого языка – «здоровье») и «Wellness» (в переводе с английского языка – «хорошее здоровье» или «благополучие»).

На территории Российской Федерации указанные иные элементы исключены из объема правовой охраны данного международного знака, и в нем охраняется только лишь словесный элемент «**FITNE**» (см. публ. 2013/16 Gaz, 09.05.2013).

Данные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном знаке несет также исключительно доминирующий словесный элемент «**FITNE**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Противопоставленный международный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, идентичных слов «**FITNE**», фонетическое тождество которых обуславливается совпадением у них всех звуков.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что словесные элементы в их составе выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом слова имеют одинаковые составы определенных букв латинского алфавита («**FITNE**» – «**FITNE**»).

Слово «**FITNE**» отсутствует в словарях и, следовательно, само по себе не обладает какими-либо определенными смысловыми значениями, то есть является фантазийным.

Однако оно, вместе с тем, может порождать и некоторые дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, как искусственно образованное от слов «fit» и/или «fitness», в переводе с английского языка означающих, соответственно, «в хорошей форме; в хорошем состоянии; сильный, готовый, здоровый и т.п.» и «фитнес», как система физических упражнений, ставящая целью достижение спортивной формы, улучшение фигуры и т.п. Данное обстоятельство позволяет прийти также и к выводу о подобии заложенных в сравниваемые знаки идей, обусловливаемом одинаковыми порождаемыми ими ассоциативно-смысловыми образами при их восприятии в целом.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв в связи с наличием в противопоставленном знаке иных слов, по внешней форме и пространственному положению изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет, прежде всего, именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. 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 (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку доминирующие и несущие основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках упомянутые выше словесные элементы «FITNE» являются фонетически тождественными и графически сходными, то

данное обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных друг с другом.

Так, все приведенные в заявке товары 05 класса МКТУ «коллаген для медицинских целей; медикаменты; чай травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; средства слабительные; средства для похудения медицинские; настои лекарственных; чай лекарственные; травы лекарственные; микстуры; таблетки для похудения; сахар для медицинских целей» представляют собой, собственно, фармацевтические препараты, препараты медицинского назначения, диетические вещества для медицинского применения либо лечебные растительные препараты для поддержания здоровья.

Указанные конкретные виды товаров соотносятся с товарами 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, а также препараты медицинского назначения; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; лечебные растительные препараты для поддержания здоровья», для которых непосредственно охраняется противопоставленный знак, как вид-род, поскольку они относятся именно к этим соответствующим определенным родовым группам товаров и имеют одинаковые соответствующие области их применения и назначения, то есть сравниваемые товары являются однородными друг с другом.

Товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; закуски легкие на основе хлебных злаков; напитки на основе ромашки; настои нелекарственные; вещества подслащивающие натуральные», приведенные в заявке, с одной стороны, и товары 30 класса МКТУ «диетические пищевые продукты или пищевые добавки немедицинского назначения», для которых охраняется противопоставленный знак, с другой стороны, относятся к соответствующим определенным родовым группам товаров (диетические пищевые продукты и



пищевые добавки) и аналогичным образом соотносятся друг с другом именно как вид-род, то есть также являются однородными друг другу.

Приведенные в заявке иные товары 30 класса МКТУ «напитки шоколадно-молочные; напитки какао-молочные; кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; чай со льдом; чай; напитки чайные», с учетом упомянутой выше крайне высокой степени опасности смешения товаров ввиду фонетического тождества и графического сходства доминирующих и несущих основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках словесных элементов, подлежат обязательному признанию их однородными товарам 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» противопоставленной международной регистрации знака в силу наличия у них одинакового назначения (напитки) и допустимой взаимозаменяемости.

Все приведенные в заявке товары 32 класса МКТУ «коктейли безалкогольные; соки фруктовые; экстракты фруктовые безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; соки овощные [напитки]; напитки на основе молочной сыворотки» являются также однородными с товарами 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; препараты для приготовления напитков», для которых охраняется противопоставленный знак, поскольку они представляют собой всего лишь различные виды таких безалкогольных напитков либо препаратов для их приготовления, соответственно, то есть соотносятся с ними как вид-род.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и

противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ.

Что касается довода возражения о фактах регистрации на имя заявителя товарных знаков в некоторых других странах мира, то следует отметить, что данное обстоятельство никак не является правовым основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2020.**