

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.07.2017, поданное компанией «ФИТТ С.П.А.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740071 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом от 09.07.2014 (дата поступления заявки № 2014740071 - 28.11.2014) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено «комбинированное обозначение



, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация: фитт)».

Роспатентом 05.09.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740071 в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 17 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2], зарегистрированным ранее на имя: ООО «Мордовская Трубная компания», Республика Мордовия, г. Саранск, по свидетельству № 460672, приоритет от 17.03.2011 в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;

- «3fit» [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «SANHA GmbH & Co. KG», Германия, по международной регистрации № 935440, конвенционный приоритет от 22.02.2007, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;



- [4], зарегистрированным ранее на имя: ООО «ОТ-Консалт», г. Санкт-Петербург (в настоящее время правообладателем является: ООО «Росавтосервис», 350900, Краснодарский край, г. Краснодар), по свидетельству № 351620, приоритет от 29.09.2005 (срок действия регистрации продлен до 29.09.2025, словесный элемент «Industrial tools» - неохраняемый) в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.07.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.09.2016.

Доводы возражения и поступивших дополнений к нему сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки [2-4] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением [1];

- наличие в противопоставленных товарных знаках [3,4] словесной части «FIT» не является достаточным основанием для признания их сходными до степени смешения с заявленным комбинированным обозначением [1];

- семантическое значение словесной части «FIT» в противопоставленных товарных знаках [3,4] напрямую связано с товарами, в отношении которых данные товарные знаки зарегистрированы и охраняются;

- словесный элемент «fit», а также его русская транслитерация «фит», в силу его семантики, широко используется производителями товаров, относящихся к 17 классу МКТУ, и обладает слабой различительной способностью;
- проведенный заявителем поиск выявил, что в разное время на имя разных лиц на территории Российской Федерации в отношении товаров 17 класса МКТУ было зарегистрировано более десятка товарных знаков, содержащих в своем составе словесную часть «FIT» или словесный элемент, образованный от этого слова;
- словесный элемент «FITT» заявленного обозначения [1] является оригинальным, изобретенным словом и в результате его длительного использования заявителем ассоциируется с его товарами;
- итальянская компания «FITT S.P.A.» (заявитель) ведет свою историю с 1969 года. Одной из компаний учредителя заявителя 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»). После объединения компания получила фирменное наименование «FITT S.P.A.», которое является полным (не сокращенным) фирменным наименованием заявителя. В 2014 году компания «FITT S.P.A.» отпраздновала 45-летие и является одним из лидеров европейского рынка неметаллических труб и шлангов, предназначенных для сельского хозяйства, садоводства, строительства, пищевой промышленности и домашнего водоснабжения. Заявитель также производит товары по заказу и в сотрудничестве с крупными европейскими производителями промышленных и бытовых изделий: BOSCH, KÄRCHER, SIEMENS, JACUZZI и т.д.;
- первые поставки товаров заявителя на территорию Российской Федерации были произведены в 1997 году, и с тех пор было поставлено более 2 миллионов шлангов производства «FITT S.P.A.». Согласно данным бухгалтерского учета за период с 2008 по 2010 годы в Российскую Федерацию было поставлено товаров «FITT S.P.A.» на общую сумму более 3,5 миллионов евро;
- реклама товаров 17 класса МКТУ, маркируемых заявленным обозначением [1], производства заявителя осуществляется в специализированных изданиях, посвященных садоводству, ремонту, бассейнам, сантехническому оборудованию

(например, в тематических выпусках: «GardenTools. Садовая техника», «Потребитель. Экспертизы и тесты», 2009-2011 гг.), а также посредством сети Интернет (например, www.sadovnik.ru. www.master-forum.ru. www.profitoolinfo.ru. www.mastercity.ru и т.д.);

- на дату приоритета противопоставленного товарного знака [2] товары заявителя продавались на территории Российской Федерации, как минимум, через 10 российских дистрибьютеров, часть из которых имели прямые договоры поставки с заявителем;

- фирменное наименование заявителя «FITT S.P.A.», а также отдельно отличительная часть его фирменного наименования «FITT» проставляются на упаковках производимых товаров в нескольких местах, в том числе в составе фирменного логотипа «FITT S.P.A.»;



- заявитель уже является правообладателем товарного знака  со словесным элементом «FITT» по свидетельству № 524031, зарегистрированного в отношении товаров 17 класса МКТУ;

- анализ обозначений [1] и [4] показал, что они производят разное зрительное впечатление, не имеют графического сходства, поскольку рассматриваемые обозначения не сходны в целом, также несходны и составляющие их элементы;

- обозначения [1] и [3] имеют различное произношение, при этом заявленное обозначение [1] имеет единственный вариант произношения «ФИТ», а противопоставленный знак [3] имеет множественность вариантов произношения «драйфит», «фрифит», «трифит»;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [3] имеют различное графическое исполнение, производят разное впечатление и не должны смешиваться в сознании потребителя;

- заявитель также сообщает о получении согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.07.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копия решения Роспатента - [5];
- согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] - [6];
- сведения о товарных знаках (в том числе, по противопоставленным знакам) по свидетельствам №№ 314574, 361106, 102987, 231635, 337807, 579396, 116001, 361107, 253970, 351620, 585235, международным регистрациям №№ 637318, 1070933, 935440, 1060421, 1099756, 637127, 415139, 1161754, 728644 со словесным элементом «Fit» - [7];
- сведения о деятельности заявителя из сети Интернет, каталогов и т.п. - [8];
- сведения о поставках за период 2008-2012 гг. - [9];
- копии страниц печатных изданий - [10];
- письма дистрибьюторов заявителя: ЗАО «Симеон Инжиниринг», ООО «БУТТЭ РУ», ООО «Оптимист», ООО «ФиттБер» - [11];
- копии фотографий шлангов, используемых ярлыков и артикулов - [12];
- данные электронного словаря <http://translate.yandex.ru/> в отношении перевода слова «fit» - [13].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.07.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.07.2014) заявки № 2014740071 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ «трубы неметаллические; трубы неметаллические для поливки; шланги для поливки; трубы неметаллические для орошения; шланги садовые; соединения для труб, муфты для труб и клапаны неметаллические; принадлежности, части и арматура трубопроводов неметаллические».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 460672, приоритет от 17.03.2011 является комбинированным и представляет собой композицию из двух элементов «BIO» и «FITT», выполненных буквами латинского алфавита. Буква «О» выполнена в виде стилизованного яблока с листочком. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: зеленый, белый.

В композиции товарного знака [2] словесный элемент «FITT» легко прочитывается и несет основную смысловую нагрузку, поскольку элемент «BIO» из-за частого применения потерял различительную способность.

Противопоставленный знак «3fit» [3] по международной регистрации № 935440, конвенционный приоритет от 22.02.2007 является комбинированным, состоит из цифры «3», являющейся неохраняемым элементом, и словесного элемента «fit», выполненного буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [3] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ «*éléments de raccordement en matières plastiques ou en métal et matières plastiques pour tuyaux, conduites et flexibles; produits en matières plastiques (produits semi-finis); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques*» («соединительные элементы, изготовленные из пластмассы или металла и пластиковых материалов для шлангов и труб; пластмассовые изделия (полуфабрикаты); уплотняющие, стопорные и изоляционные материалы; неметаллические гибкие трубы»).

В силу того, что цифра «3» противопоставленного знака [3] является неохраняемым элементом, наиболее значимым элементом знака [3] является словесный элемент «fit».



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 351620, приоритет от 29.09.2005 (срок действия регистрации продлен до 29.09.2025, словесный элемент «Industrial tools» - неохраняемый) является комбинированным, состоит из прямоугольника, на фоне которого размещены: шестиугольная фигура с двумя треугольниками, окружность, словесные элементы «FIT» и «FINCH INDUSTRIAL TOOLS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита и разделенные горизонтальной линией. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [4] является словесный элемент «FIT».

Анализ заявленного обозначения [1] и наиболее значимых словесных элементов противопоставленных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал тождество звучания словесных элементов «fitt» (фитт) [1] / «FITT» (ФИТТ) [2] / «fit» (фит) [3] / «FIT» (ФИТ) [4], входящих в состав сравниваемых обозначений.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение заявленного обозначения [1], а также словесного элемента «FITT» противопоставленного товарного знака [2]. Вместе с тем, словесный элемент «fit» противопоставленных знаков [3,4] имеет перевод с английского языка на русский язык: «подгонять, подойти, приспособливать, устанавливать, соответствовать, совпадать» и т.д. (см., например, электронные словари: <http://translate.yandex.ru/> [13]; <http://www.translate.ru/dictionary/>). В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] не представляется возможным.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных обозначений «fitt» [1] / «FITT» [2] / «fit» [3] / «FIT» [4], входящих в состав сравниваемых обозначений, буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Особенности композиционного построения знаков [2,4] носят в данном случае второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

В данном случае фонетический и графический критерии сходства являются основополагающими для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] сходными.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, то есть являются сходными.

В отношении однородности сравниваемых товаров 17 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые перечни товаров 17 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] относятся к одному родовому понятию «трубы гибкие, арматура и детали трубопроводов», имеют общее назначение (для подачи разнообразных сред (например, жидкостей), для орошения, поливки и т.д.), круг потребителей (например, садоводы, огородники, владельцы приусадебных хозяйств, фермеры), одинаковые условия реализации (хозяйственные и универсальные магазины, специализированные хозяйственные секции крупных торговых сетей), что обуславливает их однородность.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 17 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Коллегия сочла возможным снять противопоставление товарного знака [2] ввиду предоставленного его правообладателем согласия [6] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 17 класса МКТУ. Однако, волеизъявление правообладателя товарного знака [2] не устраняет причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2014740071 ввиду наличия иных противопоставлений [3,4] в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

Доводы заявителя в части слабой различительной способности словесного элемента «FIT», входящего в состав как противопоставленных товарных знаков [3,4], а также иных товарных знаков [7], не влияют на выводы коллегии в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Исключительное право заявителя на товарный знак по свидетельству № 524031 в отношении товаров 17 класса МКТУ не опровергает вышеизложенные выводы коллегии ввиду наличия сходства сравниваемых обозначений [1] и [3,4], а также однородности товаров 17 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

Сведения о продукции заявителя и его деятельности [8-12] не опровергают «старшие» права правообладателей сходных знаков [3,4], правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2016.