


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.06.2015, поданное ООО «Спорт актив», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725724, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013725724 подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее в свой состав изобразительный элемент в виде щита красного цвета с закругленными углами, в центре которого расположена латинская буква «S» белого цвета, и расположенные под изобразительным элементом словесные элементы «SUSANIN» и «FITNESS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы черного цвета. Словесные элементы «SUSANIN» и «FITNESS» расположены на двух строчках, при этом словесный элемент «SUSANIN» выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «FITNESS».

Роспатентом 30.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «СУСАНИН» (свидетельство №519432 с приоритетом от 09.11.2012), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТ на имя Цветкова Евгения Владимировича, 156019, г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, 4.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «FITNESS» (fitness (фитнесс) – комплекс спортивных программ оздоровительного характера, основанный на использовании разнообразных упражнений: аэробики, шейпинга, танцевальных движений, элементов гимнастики, боевых искусств и психотренинга; объединяет в себе не только множество видов физической активности, но и рациональное питание, а также различные виды тестирований, включая медицинское, см. словари <http://dic.academic.ru>) указывает на назначение заявленных услуг 41 класса МКТУ, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом.

В поступившем возражении от 12.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при экспертизе заявленного обозначения необходимо принять во внимание, что слово «FITNESS» является одним из элементов словесно-графического обозначения, которое помимо указанного элемента включает в свой состав словесный элемент «SUSANIN», поэтому следует рассматривать обозначение «SUSANIN FITNESS» в целом;

- понятие «Фитнес» (англ. «fitness», от глагола «to fit» – соответствовать, быть в хорошей форме) в более широком смысле предполагает общую физическую подготовленность организма человека, и в сознании каждого отдельного потребителя ассоциируется с необходимым только ему набором занятий и упражнений, кроме того, заявленное обозначение приобрело достаточную

различительную способность, поскольку с 2013 года под указанным обозначением в Санкт-Петербурге существуют два клуба;

- неправомерен вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «Сусанин Хаус» по свидетельству №519432;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, к которым относятся клубы здоровья и фитнес тренировки, т.е. спортивно-развлекательные услуги, а противопоставленный товарный знак предназначен для маркировки услуг 43 класса МКТУ «кафе и рестораны», представляющих собой услуги общественного питания, при этом указанные в перечне заявленного обозначения услуги 41 класса «клубы-кафе ночные» неоднородны услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака в силу разного времени работы этих заведений;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют разные виды деятельности, так, основным видом деятельности заявителя по рассматриваемой заявке являются услуги, связанные с деятельностью спортивных объектов, а правообладатель противопоставленного товарного знака в качестве основного вида деятельности осуществляет «исследование конъюнктуры рынка»;

- необходимо также принять во внимание, что сравниваемые обозначения предназначены для маркировки услуг, реализация которых осуществляется в разных городах (заявитель расположен в Санкт-Петербурге, а правообладатель противопоставленного товарного знака – в Костроме), поэтому круг потребителей услуг указанных организаций пересечется с ничтожной долей вероятности;



- заявитель возражает против оценки элементов, входящих в состав сравниваемых словесных обозначений «SUSANIN FITNESS» и «Сусанин HOUSE», по отдельности, поскольку искажается общий смысл и впечатление от их восприятия;

- в соответствии с правовой позицией, изложенной в определении ВАС от 30.03.2014 по делу №3841/09 словосочетание, представляющее собой законченное

сообщение, следует оценивать в целом как семантически и синтаксически неделимое обозначение;

- сходство знаков определяется с учетом семантического, фонетического и визуального восприятия, при этом все признаки необходимо анализировать в комплексе;

- для проверки обоснованности своего мнения о несхождении сравниваемых обозначений заявитель инициировал социологический опрос среди посетителей фитнес-клубов, работающих под маркой «Sculptors», «Sculptors Lux», «Gio Welness», «Susanin», анализ которого показал, что подавляющее количество респондентов –

80%, не ассоциируют заявленное обозначение  и знак  друг с другом.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, к материалам возражения заявителем был представлен опрос общественного мнения и анкеты к нему.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.07.2013) поступления заявки №2013725724 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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 или не признана отозванной;

2) 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.



Заявленное обозначение  по заявке №2013725724, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, является комбинированным. Заявленное обозначение включает в свой состав изобразительный элемент в виде щита красного цвета с закругленными углами, в центре которого расположена латинская буква «S» белого цвета, и расположенные под изобразительным элементом словесные элементы «SUSANIN» и «FITNESS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы черного цвета. Словесные элементы «SUSANIN» и «FITNESS» расположены на двух строчках, при этом словесный элемент «SUSANIN» выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «FITNESS».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из двух словесных элементов «SUSANIN» (транслитерация [сусанин]) и «FITNESS» (транслитерация [фитнес]). При этом словесный элемент «SUSANIN» представляет собой имя собственное (фамилия Сусанин), выполненное буквами латинского алфавита, а


слово «Fitness» в переводе с английского языка (см. перевод слова на русский язык <https://slovari.yandex.ru>) означает, в частности: выносливость, натренированность; хорошая физическая форма. Кроме того, слово «фитнес» / «fitness» означает систему специальных физических упражнений в сочетании с определенным режимом питания, направленную на укрепление здоровья, обеспечивающую наиболее эффективную жизнедеятельность см. Яндекс.Словари > Толковый словарь иноязычных слов. - 2008, <https://slovari.yandex.ru>).

С учетом приведенных значений словесных элементов и с учетом их пространственного расположения в заявленном обозначении, можно сделать вывод о том, что указанные выше словесные обозначения являются самостоятельными и не соединены друг с другом по смыслу.

При этом, словесный элемент «FITNESS», выполненный мелким шрифтом и занимающий периферийное положение в составе заявленного обозначения, в силу приведенных выше определений для услуг 41 класса МКТУ, относящихся к области, связанной со спортом, указывает на назначение услуг и не обладает различительной способностью, следовательно, является неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Отнесение словесного элемента «FITNESS» в отношении услуг 41 класса МКТУ к неохраняемым элементам подтверждается практикой экспертизы (в частности, товарные знаки по свидетельствам №544131, №542806, №537042, №536959, №534346, №№532709, №521396), о чем представитель заявителя был проинформирован в установленном порядке на заседании коллегии.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725724 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №519432, принадлежащего Цветкову Е.В., г. Кострома.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №519432 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Сусанин» и «HOUSE», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского языков и подчеркнутые горизонтальной линией. Товарный знак

выполнен в черном, темно-коричневом и желтом цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения (аренда спортивных площадок; дискотеки; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний; предоставление оборудования для караоке; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; развлечения; развлечения гостей; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги спортивных лагерей), и услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №519432 (воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий), показал, что сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности.

Довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение предназначены для индивидуализации разных областей деятельности (спортивно-развлекательные услуги и услуги общественного питания) является необоснованным, поскольку в перечне противопоставленного товарного знака наряду с услугами общественного питания 43 класса МКТУ также приведены и услуги 41 класса МКТУ, относящиеся к сфере спорта и развлечений.

Также неубедителен довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения предполагается использовать в различных городах, что, свидетельствует, по его мнению, о том, что круг потребителей не пересекается. В этой связи необходимо указать, что правовая охрана товарного знака не ограничена территорией какого-то одного региона, а действует на территории всей Российской Федерации.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «SUSANIN» и «FITNESS», не связанные друг с другом синтаксически и не образующие словосочетание. При этом, в силу неохраноспособности слова «FITNESS» словесный элемент «SUSANIN», представляющий собой выполненное буквами латинского алфавита имя собственное (фамилию Сусанин), является основным индивидуализирующим словесным элементом заявленного обозначения и занимает доминирующее положение в его составе.

В свою очередь противопоставленный товарный знак также включает в свой состав два словесных элемента - «Сусанин» и «HOUSE», выполненных с использованием букв разных алфавитов и в разной цветовой гамме. Русская фамилия «Сусанин» и лексическая единица английского языка «HOUSE» (в переводе означает «дом, жилье, семья, хозяйство», см. <https://slovari.yandex.ru>) не образуют словосочетания в русском языке, и воспринимаются по отдельности. При этом следует указать, при восприятии противопоставленного товарного знака логическое ударение падает на занимающий начальное положение словесный элемент «Сусанин». В свою очередь различительная способность словесного элемента «HOUSE» снижена в силу его частого использования в составе различных товарных знаков (например, в товарных знаках «SDOVA-HOUSE» по свидетельству №278534, «SUSHI HOUSE» по свидетельству 3530648, «MODEL HOUSE» по свидетельству №435287, «HAIR HOUSE» по свидетельству №236055, «ПЛЯСКИН HOUSE» по свидетельству №422633, «MOZART HOUSE» по свидетельству №386309). Все вышеизложенное обуславливает вывод о доминировании словесного элемента «Сусанин».

Таким образом, наличие в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака тождественных по звучанию и по смыслу доминирующих словесных элементов «SUSANIN» / «Сусанин» обуславливает вывод

о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В части графического критерия сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются визуально, однако, фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «SUSANIN» / «Сусанин», входящих в их состав, позволяет сделать вывод о второстепенности графического критерия сходства при восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, принимая во внимание установленное фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, и однородность услуг 41 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в целом.

Следовательно, все вышеизложенное обуславливает правомерность вывода экспертизы, изложенного в решении Роспатента от 30.01.2014, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного заявителем довода о результатах опроса общественного мнения по вопросу сходства обозначений, то необходимо отметить, что он не может быть принят во внимание по следующим причинам.


Так, сходство или несходство сравниваемых обозначений устанавливается по критериям, приведенным в пунктах 14.4.2.2 – 14.4.2.4 Правил, а не в соответствии с опросом общественного мнения.

Также необходимо отметить, что при проведении опроса заявленному



обозначению

противопоставлялся не товарный знак

свидетельству №519432, а иное обозначение - . При этом, в составе сравниваемых обозначений присутствовало указание на область их применения – «fitness» и «safe», что влияет на восприятие обозначений и на их ассоциирование друг с другом. Кроме того, указанный опрос проводился непосредственно

заинтересованным лицом, а именно непосредственно самим заявителем, что нивелирует достоверность полученных сведений.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.06.2015, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2015.