

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 08.08.2012, поданное компанией «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446323, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010740741 с приоритетом от 17.12.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.10.2011 за № 446323 в отношении товаров 05, 12, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Малик Е.П., Смоленская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение в красном и белом цветовом сочетании, в состав которого входят слово «fitr», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изображения заглавных букв «Е» и «S».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.08.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «FITNESS» по свидетельству № 260286, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 260286;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260286 являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («fitrES» – «FITNESS»), так как они имеют близкий состав согласных звуков и одинаковый состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260286 являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слова в них выполнены буквами латинского алфавита, а часть входящего в оспариваемый товарный знак графического элемента в виде изображения контурной фигуры в сочетании с элементом «fitr», благодаря оригинальной графике, воспринимается как продолжение буквы «г», превращая ее в букву «п», в силу чего в композиции оспариваемого товарного знака может быть обнаружено слово «fitnes», состав букв которого практически совпадает с противопоставленным товарным знаком «FITNESS»;
- 5) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260286 являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений в силу совпадения заложенных в них идей, так как слово «fitness» в переводе с английского языка означает «(при)годность, соответствие; (спорт.) фитнес», а слово «fitnes» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «фитнес»;

- б) товары 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260286, являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты».

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- сведения из словарей [1];
- сведения о товарных знаках со словесным элементом «FITNESS», зарегистрированных в отношении 30 класса МКТУ [2];
- справка об объемах продаж готовых завтраков «FITNESS» и информация с Интернет-сайта лица, подавшего возражение [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2012, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную композицию, в которой внимание на себе акцентирует изображение медальона с помещенной на нем заглавной буквой «Е», которое не позволяет соединить в одно слово все имеющиеся в знаке буквы без дополнительных рассуждений и домысливаний;
- 2) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются составом звуков;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное цветовым и шрифтовым

исполнением, разным составом букв и наличием в оспариваемом товарном знаке графического элемента в виде изображения медальона, в который помещена заглавная буква «Е» – начальная буква имени правообладателя (Елизавета);

- 4) изображение такого медальона с помещенной в него заглавной буквой «Е» является товарным знаком по свидетельству № 404817, принадлежащим правообладателю;
- 5) правообладатель обладает исключительными правами на ряд товарных знаков, содержащих стилизованные изображения буквы «Е» и/или слово «Елизавета»;
- 6) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как оспариваемый товарный знак является фантазийным, а противопоставленный словесный товарный знак «FITNESS» является лексической единицей английского языка.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

- копия заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака [4];
- сведения о товарных знаках, принадлежащих правообладателю [5];
- сведения из словаря [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 08.08.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что данный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «FITNESS» по свидетельству № 260286, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и имеющим более ранний приоритет. Возражение основано на мнении о том, что входящие в оспариваемый товарный знак элементы в целом воспринимаются как слово «FITNES».

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения горизонтально ориентированного прямоугольника красного цвета, в который помещены словесный элемент «fitr», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита белого цвета, стилизованное изображение медальона или щита в виде контура фигуры белого цвета и изображения заглавных букв «E» и «S» белого цвета.

Словесный элемент «fitr» вплотную примыкает к изображению медальона (щита) слева, а изображение заглавной буквы «S» – справа. В центре медальона (щита) помещено изображение заглавной буквы «E».

Следует отметить, что сочетание строчных букв «fitr» и изображения заглавных букв «E» и «S» выполнены разным шрифтом, расположены под разными углами и графически отделены друг от друга посредством интервалов и оригинального изображения указанной фигуры.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260286 (с приоритетом от 10.01.2003) представляет собой словесное обозначение «FITNESS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что в основу данного комбинированного обозначения действительно положено слово «fitnes». Однако, его оригинальная художественная проработка и неоднозначность прочтения («fitrES» или «fitnes»), которые были отмечены и самим же лицом, подавшим возражение, обуславливают восприятие знака в целом как графической комбинации из буквенных и геометрических фигур, порождающей дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации. В силу этого обстоятельства указанный элемент теряет в оспариваемом товарном знаке свой словесный характер и, следовательно, воспринимается как оригинальное изобразительное обозначение.

Принимая во внимание указанное, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что решающее значение при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком имеет визуальный фактор.

В сравниваемых товарных знаках используются буквы одного и того же (латинского) алфавита. Вместе с тем, данные знаки различаются цветовым и шрифтовым исполнением, количеством букв и составом букв, а также наличием в оспариваемом товарном знаке оригинального изобразительного элемента,

акцентирующего на себе внимание, в силу чего знаки в целом производят разное общее зрительное впечатление.

Исходя из изложенного, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

Товары 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и все товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260286 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить и то, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя на рынке соответствующих товаров по поводу оспариваемого товарного знака. Отвечая на вопросы членов коллегии на заседании, состоявшемся 07.11.2012, представитель лица, подавшего возражение, отметил, что у него отсутствуют какие-либо сведения о реально существующем столкновении интересов у сторон, как хозяйствующих субъектов, и/или о каких-либо нарушенных оспариваемой регистрацией товарного знака субъективных правах лица, подавшего возражение.

Напротив, представленные сторонами документы [3], [5] указывают на то, что противопоставленный товарный знак «FITNESS» используется только для готовых завтраков и каш моментального приготовления, а областью деятельности

правообладателя оспариваемого товарного знака является исключительно производство хлебцев.

При этом принадлежащие правообладателю товарные знаки [5] содержат в себе стилизованные изображения заглавной буквы «Е» (как было отмечено в отзыве правообладателем, они представляют собой начальную букву его имени Елизавета) и/или слово «Елизавета», а графический элемент оспариваемого товарного знака в виде стилизованного изображения медальона или щита с помещенной на нем заглавной буквой «Е» воспроизводит принадлежащий правообладателю изобразительный товарный знак по свидетельству № 404817.

Что касается слова «FITNESS», то следует отметить, что оно, согласно представленным самим же лицом, подавшим возражение, сведениям [2], обнаруживается во многих товарных знаках, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ. Отвечая на вопросы членов коллегии, представитель лица, подавшего возражение, отметил, что у него отсутствуют сведения о каких-либо целенаправленных действиях со стороны лица, подавшего возражение, по отношению к таким товарным знакам.

Вместе с тем, следует отметить, что данный словесный элемент в силу специфики его использования разными лицами для продуктов питания нередко переходит в разряд «слабых» элементов, несущих некоторую информацию относительно свойств и назначения товаров – фитнес-продуктов для здорового питания и поддержания хорошей физической формы (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google»).

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, необходимого обоснования его заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446323 в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 446323.