

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария, поступившее 20.07.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604395, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ФРУТОФИТНЕС» по заявке №2016712763 с приоритетом от 14.04.2016 зарегистрирован 03.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №604395 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Самарский трактор», г. Самара (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №604395 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «Сосьете де Продюи Нестле С.А.» является правообладателем словесных товарных знаков «ФИТНЕС» по свидетельству №499986 с приоритетом от 07.09.2012 и «FITNESS» по свидетельству №260286 с приоритетом от 10.01.2013, которые зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «ФРУТОФИТНЕС» по свидетельству №604395 в отношении части товаров 30 класса МКТУ (а именно: мука и зерновые продукты; батончики злаковые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; крупы пищевые; кукуруза поджаренная; лепешки рисовые; мюсли; продукты на основе овса; попкорн; рулет весенний; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные) является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 499986, 260286;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленных товарных знаков в оспариваемый товарный знак - [фит-нес] - [фру-то-фит-нес];

- сравниваемые товарные знаки лишены каких бы то ни было графических особенностей, и все три представляют собой слова, выполненные стандартным шрифтом, заглавными буквами, в черном цвете;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству №499986 выполнены буквами русского алфавита; шесть букв из одиннадцати, составляющих оспариваемый товарный знак (ф, и, т, н, е, с), полностью совпадают, в том числе по расположению, с шестью буквами, составляющими противопоставленный товарный знак по свидетельству №499986; при этом, словесная часть «ФРУТО», входящая в состав оспариваемого товарного знака, не формирует качественно новое зрительное впечатление, получаемое при сравнении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков;

- вышеизложенное дает основания для вывода о наличии графического сходства между товарным знаком по свидетельству №604395 и товарным знаком по свидетельству №499986;

- противопоставленный товарный знак «FITNESS» по свидетельству №260286 представляет собой знаменательное слово английского языка, которое в переводе на русский означает: «(при)годность, соответствие; хорошая физическая форма»;

- противопоставленный товарный знак «ФИТНЕС» по свидетельству №499986 является русской транслитерацией товарного знака «FITNESS» по свидетельству №260286;

- в настоящее время английское слово «fitness» вошло в обиход разговорного русского языка и по смыслу подразумевает «хорошее физическое состояние», а также комплекс физических упражнений по достижению такого состояния. Спортивные клубы зачастую именуются «фитнес-клубами», а занятия физической культурой стали именоваться «занятиями фитнесом»;

- смысловое значение слов «фитнес»/«fitness» подразумевает хорошую форму или физическое состояние;

- оспариваемый товарный знак является искусственно созданным сложносоставным словом, состоящим из двух основ «ФРУТО» и «ФИТНЕС»;

- словесная часть «фруто» является результатом незначительной фонетической переработки корня «фрукто», в котором был опущен звук «к»;

- следовательно, наличие данной словесной части в оспариваемом товарном знаке способно вызвать ассоциацию со свойством обозначения, в частности с наличием в составе маркированных им товарах фруктов;

- одновременно, следует отметить, что словесная часть «фруто», являясь фантазийным словом, достаточно часто входит составным элементом в различные словесные обозначения в 30 классе МКТУ (например, товарные знаки по свидетельствам №№ 373748, 401968, 479415, 551487, 541134, 228174) и перестала быть новой и оригинальной, поэтому является слабой и не играет решающей роли при установлении наличия или отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений;

- виду того, что слово «фитнес» знакомо и понятно российскому потребителю, именно его потребитель будет выделять для себя при восприятии оспариваемого товарного знака;

- следовательно, сравниваемые товарные знаки «ФИТНЕС», «FITNESS» и «ФРУТОФИТНЕС» произвольно ассоциируются друг с другом по причине смыслового совпадения заложенной в них идеи;

- таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №604395 сходен с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 499986, 260286;

- в соответствии с Лексико - семантическим идентификатором наименований товаров и услуг (далее - Идентификатор) товары 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604395, относятся к подразделам Идентификатора 30.01. «Продукция мукомольно-крупяная», 30.02. «Изделия кулинарные готовые».

- товары 30 класса МКТУ из перечней противопоставляемых товарных знаков также относятся к подразделам Идентификатора 30.01. и 30.02.;

- таким образом, сопоставляемые товары 30 класса МКТУ из перечней оспариваемого и противопоставленного товарных знаков являются однородными, поскольку непосредственно совпадают или соотносятся как род-вид, а также имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей.

- в связи с вышеизложенным, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 604395 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 499986, 260286 являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №604395 недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука пищевая; продукты зерновые, включая готовые каши и завтраки из зерновых, зерновые плитки; продукты на основе муки; продукты на основе риса; мюсли; хлопья [продукты зерновые]».

К возражению приложены копии страниц Англо-русского словаря, В.К. Мюллер. М.: «Русский язык». 1992. с. 275 и распечатки из словаря ABBYY Lingvo [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №604395 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- товарный знак «ФРУТОФИТНЕС» по свидетельству №604395 представляет собой фантазийное обозначение, выполненное стандартным шрифтом в кириллице;

- противопоставленные товарные знаки «ФИТНЕС» по свидетельству №499986 и «FITNESS» по свидетельству №260286 имеют отличия, не являясь тождественными между собой, соответственно, анализ критериев сходства/отличия их с товарным знаком «ФРУТОФИТНЕС» должен происходить отдельно;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарного знака «FITNESS» по свидетельству №260286 показал следующее;

- слово «ФРУТОФИТНЕС» содержит 11 букв, «FITNESS» - 7 букв, что на 4 буквы и два слога отличает их;

- элемент «ФРУТО», находящийся в начале слова, т.е. в фонетически наиболее сильной позиции, обеспечивает фонетическое различие сопоставляемым обозначениям;

- также важным является особенность произношения буквы «Т» в слове «FITNESS», которая по правилам иностранного языка фактически не произносится при прочтении, в отличие от русского языка;

- более вероятным для слова «ФРУТОФИТНЕС» является двойное ударение на слоги «ФРУ» и «ФИТ», но за счет использования оригинальных звуков «ФРУ» логическое ударение всего обозначения переносится именно на первую часть «ФРУТО»;

- по отношению к словесному обозначению «FITNESS» следует констатировать возможность двойного ударения - на первый слог - «FIT» и на второй слог «NESS»;

- таким образом, вышеуказанный анализ указывает на фонетические отличия сравниваемых обозначений, которые не позволяют считать их сходными;

- различное количество букв (11 и 7) и использование разных графических систем (кириллического и латинского алфавитов) обеспечивают безусловное различие обозначений «ФРУТОФИТНЕС» и «FITNESS» при их зрительном восприятии потребителями;

- слово «ФРУТОФИТНЕС» является фантазийным и смысл, заложенный в данное обозначение, зависит от значения входящих в него частей;

- словесная часть «ФРУТО» не является фонетической проработкой корня «фрукто» и имеет более широкий спектр значений, таких как «плод, продукт, фрукт, овощ, ягода, урожай»;

- при известном российскому потребителю и очень распространенном в использовании слове «FITNESS», означающим систему физических упражнений и занятие спортом, начальная часть «ФРУТО» фантазийного слова «ФРУТОФИТНЕС» кардинально меняет смысл всего обозначения, переводя его в плоскость вымышленного и имея особое самостоятельное значение;

- звуки «ФР», известные каждому потребителю как связанные со звуками, которые издают животные, такими как фырчание и рычание, еще больше выделяют первую часть слова «ФРУТОФИТНЕС» и формируют образ в восприятии именно первой части обозначения;

- в отличие от русского «ФРУТОФИТНЕС», слово «FITNESS» выполнено в латинице и явно будет актуализировать сознание потребителя на иноязычном образе;

- при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и товарного знака «ФИТНЕС» по свидетельству №499986 установлено следующее;

- слово «ФРУТОФИТНЕС» содержит 11 букв, а слово «ФИТНЕС» - 6 букв, что на 5 букв и два слога отличает их;

- словесный компонент «ФРУТО», занимающий начальное положение в составе товарного знака «ФРУТОФИТНЕС», играет решающую роль в восприятии на слух этого словесного обозначения в целом;

- кроме того, ударными являются различные части сопоставляемых словесных элементов «ФРУТО» и «ФИТ», соответственно;

- таким образом, вышеуказанный анализ указывает на фонетические отличия сравниваемых обозначений;

- графический облик сопоставляемых словесных обозначений является различным ввиду наличия в слове «ФРУТОФИТНЕС» находящейся в приоритетной с точки зрения восприятия позиции части «ФРУТО», обладающей своими визуальными особенностями и удлинняющей словесный элемент оспариваемого товарного знака почти в два раза;

- в отличие от фантазийного слова «ФРУТОФИТНЕС», слово «ФИТНЕС», означающее систему физических упражнений, имеет конкретное значение и конкретный образ, связанный с этими физическими упражнениями;

- следует отметить многочисленные регистрации товарных знаков с элементом «FITNESS», произведенные на имя иных правообладателей, чем ООО «Самарский трактир» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, такие как, например: «LOTTE FITNESS» по свидетельству №435630, «Dr.LODER» по свидетельству №247281, «fitness» по свидетельству №612201, «fitness» по свидетельству №446323, «Lady Fitness» по свидетельству № 272926, «F ITNES S PASTA» по свидетельству №437137 и многие другие;

- частое использование фонетически сходного словесного элемента «fitness»/«фитнесс» различными производителями и потребителями в качестве описания распространенного спортивного образа жизни населения Российской Федерации, ослабляет его различительную способность;

- вышеуказанные фонетические, графические и семантические отличия сравниваемых товарных знаков влияют на различие в ассоциациях восприятия их потребителем, соответственно, исключая возможность смешения, что не позволяет признать их сходными;

- учитывая вышеуказанный анализ, товарные знаки «ФРУТОФИТНЕС» и «ФИТНЕС»/«FITNESS» не являются сходными до степени смешения, кроме того противопоставленные товарные знака не могут восприниматься как серия товарных знаков, поскольку не объективно относить к серии только два товарных знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.04.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №604395 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил 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.

Товарный знак по свидетельству №604395 с приоритетом от 14.04.2016 представляет собой словесное обозначение «ФРУТОФИТНЕС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604395 оспаривается компанией «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты; батончики злаковые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; крупы пищевые; кукуруза поджаренная; лепешки рисовые; мюсли; продукты на основе овса; попкорн; рулет весенний; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные» по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «ФИТНЕС» по свидетельству №499986 с приоритетом от 07.09.2012 и «FITNESS» по свидетельству №260286 с приоритетом от 10.01.2003, в связи с чем компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.» признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604395.

Товарный знак по свидетельству №499986 представляет собой словесное обозначение «ФИТНЕС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука пищевая; продукты зерновые, включая готовые каши и завтраки из зерновых, зерновые плитки; продукты на основе муки; продукты на основе риса; мюсли; хлопья [продукты зерновые]».

Товарный знак по свидетельству №260286 представляет собой словесное обозначение «FITNESS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, включая готовые каши и завтраки из зерновых, зерновые плитки, продукты на основе риса или муки».

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604395, и товары 30 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана противопоставленных товарных знаков, частично совпадают (мука и зерновые продукты, мюсли), либо относятся к одному роду мукомольно-крупяных или готовых кулинарных изделий. Из перечня оспариваемого товарного знака к мукомольно-крупяным изделиям относятся крупы пищевые, кукуруза поджаренная, продукты на основе овса, хлопья [продукты зерновые], хлопья кукурузные, хлопья овсяные, а в перечне противопоставленных товарных знаков к указанному роду товаров товаров относятся продукты зерновые, включая готовые каши и завтраки из зерновых, продукты на основе риса или муки. Правовая охрана противопоставленных товарных знаков распространяется на такие готовые кулинарные изделия как зерновые плитки. В перечне оспариваемого товарного знака также представлены следующие виды готовых кулинарных изделий: батончики злаковые, закуски легкие на основе риса, закуски легкие на основе хлебных злаков, попкорн, рулет весенний. Кроме того, сопоставляемые товары имеют одинаковое назначение, круг

потребителей, условия реализации (одни и те же продовольственные отделы магазинов). В этой связи товары 30 класса МКТУ сравниваемых перечней признаны коллегией однородными.

Правообладатель в своем отзыве не оспаривает довод лица, подавшего возражение, об однородности товаров 30 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа товарного знака «ФРУТОФИТНЕС» по свидетельству №604395 и товарных знаков «ФИТНЕС» по свидетельству №499986, «FITNESS» по свидетельству №260286 на тождество и сходство было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой два слитно написанных словесных элемента – «ФРУТО» и «ФИТНЕС».

Слово «ФИТНЕС» является заимствованным словом русского языка, которому присуща семантика слова «fitness» (переводится с английского языка как (при)годность, соответствие; физическая культура, занятие физической культурой, см. Англо-русский словарь М., Русский язык, 1992, с. 275, <https://www.multitran.ru/c/M.exe?CL=1&s=fitness&l1=1>).

Что касается элемента «ФРУТО», то коллегия не располагает информацией о включении данного элемента в состав русского языка в качестве самостоятельной лексической единицы. Вместе с тем, в связи с близостью звучания этого элемента со словом «ФРУКТ» слово «ФРУТО» может быть воспринято потребителями в значении «фрукт», «фруктовый», то есть в качестве элемента, способного характеризовать состав продукта питания.

Присутствие элемента «ФРУТО...» отражается на длительности звучания оспариваемого товарного знака, однако усматривается наличие такого признака фонетического сходства, как полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков «FITNESS»/«ФИТНЕС» в состав оспариваемого товарного знака (подпункт 1 пункта 42 Правил).

Необходимо отметить, что различительная способность элемента «ФРУТО» в отношении продуктов питания, в том числе товаров 30 класса МКТУ, существенно снижена за счет использования различными изготовителями в составе различных

товарных знаков: «ФРУТО-СЛИМ» по свидетельству №401968, «ФРУТО-ЛИНИЯ» по свидетельству №228174, «» по свидетельству №230350, «ФРУТОДЕНЬ» по свидетельству №626658, «» по свидетельству №617863, «ФРУТОРЕХ» по свидетельству №585301, «Фрутосисти» по свидетельству №557163, «Фрутолето» по свидетельству №520351 и пр.

В силу изложенного словесный элемент «ФИТНЕС», значение которого очевидно для российских потребителей, является наиболее сильным с точки зрения индивидуализации в составе оспариваемого товарного знака.

Что касается семантики то, несмотря на общий фантазийный характер оспариваемого товарного знака «ФРУТОФИТНЕС», он также способен вызывать смысловые ассоциации, связанные со значением существительного «FITNESS»/«ФИТНЕС».

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых товарных знаков усиливает влияние иных признаков сходства словесных обозначений.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом (установлено фонетическое и семантическое сходство), несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №604395 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №499986, №260286 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №604395 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые

продукты; батончики злаковые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; крупы пищевые; кукуруза поджаренная; лепешки рисовые; мюсли; продукты на основе овса; попкорн; рулет весенний; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные».