

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 22.02.2011, поданное ООО «ЮНСЕН Текстиль», Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 26.05.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010706955, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010706955 с приоритетом от 09.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 18, 23-26, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FITSYSTEM», выполненное заглавными буквами черного цвета латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 22.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010706955 в отношении товаров 23 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров/услуг 18, 24-26, 35 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «Fits» по международной регистрации № 988195, «FIT» по

свидетельствам № 417368, 418625, «La fit» по свидетельству № 275985, «ФИТ» по свидетельству № 206710, ранее зарегистрированным на имя иных лиц в отношении товаров/услуг, однородных товарам/услугам 18, 24-26, 35 и 42 классов МКТУ, указанным в перечне заявки № 2010706955.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливается сходством сильного элемента заявленного обозначения «FIT-» с противопоставленными товарными знаками.

Заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в поданном возражении от 26.05.2011, доводы которого сводятся к следующему.

1. элемент «Fit» и «Systems» в других регистрациях выступают и как сильные, и как слабые, и как единственные охраняемые словесные элементы (например, словесный товарный знак № 405681 «Systema Система», товарные знаки «Florafit» № 260542, «Aerofit Аэрофит» № 282970, «Carnifit Карнифит» № 279394);
2. экспертиза произвольно осуществила выбор того словесного элемента, по которому следует производить сравнение («Fit»). Одним из аргументов деланного экспертизой выбора является тот факт, что этот элемент занимает в обозначении начальное положение. Однако вывод о том, что это означает, что основное внимание потребителя направлено на него, логически необоснован;
3. в заявленном обозначении обе части являются семантически значимыми;
4. поскольку заявленное обозначение является вымышленным словом, образованным путем простого сложения, обе его части играют одинаковую роль в обозначении;
5. произведенный анализ существующих регистраций товарных знаков, включающих словесный элемент «System», показал, что знаки зарегистрированы на разных лиц, в отношении одних и тех же товаров и услуг;
6. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 22.02.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.03.2010) поступления заявки № 2010706955 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 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.

Заявленное обозначение «FITSYSTEM» является словесным, выполненное заглавными буквами черного цвета латинского алфавита [1].

Противопоставленный словесный товарный знак «FIT» по свидетельству № 277262 выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров/услуг 18, 24 и 35 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «FIT» по свидетельству № 418625 выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении, услуг 35 класса МКТУ [3].

Противопоставленный словесный товарный знак «FIT» по свидетельству № 417368 выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров/услуг 18, 24, 26 и 42[4].

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3 и 4] свидетельствует о сходстве указанных обозначений. Указанный вывод обусловлен полным фонетическим вхождением противопоставленных знаков «FIT» в заявленное обозначение «FITSYSTEM». При этом тождественная часть является наиболее оригинальной частью слова, кроме того она занимает начальное положение в связи с чем акцентирует на себе внимание потребителей при восприятии знаков. Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита усиливает сходство знаков.

В результате анализа словарно-справочной литературы смыслового значения обозначения «FITSYSTEM» не выявлено, следовательно, оно является фантазийным. Противопоставленные товарные знаки «FIT» [2 - 4] могут быть переведены с английского на русский язык как: прилаживание, подгонка (об одежде); хорошо сидящая одежда (см. yandex. словари). Отсутствие лексического значения у заявленного обозначения и его наличия у противопоставленных товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по семантическому признаку сходства.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками [2 - 4] по фонетическому и графическому факторам сходства словесных элементов.

Анализ товаров и услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2 -4], показал следующее.

Товары 18 и 24 классов МКТУ приведенные в перечне [1] и [2, 4] соотносятся между собой как вид-род, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, следовательно, являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня, а именно: «агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов, в том числе тканей; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе реализация товаров, в том числе тканей, оптом и в розницу, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], управление процессами обработки заказов на покупки» однородны услугам 35 класса МКТУ, приведенными в перечне [2].

Услуги 35 класса МКТУ «сбор информации по компьютерным базам данных» однородны услугам «ведение автоматизированных баз данных», приведенных в перечне [3].

Однородность в возражении заявителем не оспаривалась.

Следовательно заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками [2 - 4] до степени смешения в отношении однородных товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный знак «» по международной регистрации № 988195 представляет собой сочетания четырех кругов со вписанными внутрь каждого из них буквы [F-I-T-S]. Буквы выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита. Знак выполнен в сером, темно-сером и белом цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе, для товаров 25 класса МКТУ [5].



Противопоставленный комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 206710 представляет собой сочетание графического элемента выполненного в форме стилизованного трилистника, на каждом лепестке выполнена стилизованная буква Ф-И-Т. Знак выполнен в зеленом и белом цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе, для услуг 42 класса МКТУ [6].

Противопоставленный комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 275985 представляет собой прямоугольник, в который вписаны словесные обозначения «LA FIT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, между которыми размещено изображение цветка. Знак выполнен в розовом, черном и белом цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе, для товаров/услуг 26 и 42 классов МКТУ [7].

Заявленное обозначение «FITSYSTEM» и противопоставленный товарный знак



«» не ассоциируются друг с другом, поскольку заявленное обозначение «FITSYSTEM» является словесным, а знак [6] в целом воспринимается, как изобразительный, в силу того, что оригинальность исполнения его шрифтовых единиц привела к восприятию их как графических элементов. В связи с чем их совокупность не имеет словесного характера.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [5] и [7] также не ассоциируются друг с другом, поскольку отличаются по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, количеству и составу гласных и согласных ([LA FIT], [FITS], [FITSYSTEM]).

Проведение сравнительного анализа словесных обозначений «LA FIT» и «FITSYSTEM» по семантическому критерию не возможно ввиду отсутствия лексического значения у данных словесных обозначений.

Словесное обозначение «FITS» может быть переведено с английского языка на русский как форма множественного числа от существительного «FIT» - подгонка, приспособление, в то время как заявленное обозначение, как отмечалось выше, отсутствует в словарно-справочных источниках. В силу изложенного заявленное обозначение и товарный знак [7] не являются сходными по семантическому фактору сходства.

Наличие в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов способствует различному зрительному восприятию заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, что свидетельствует о различии сравниваемых обозначений по визуальному критерию.

Таким образом, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками [5 -7] в целом.

Ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [5-7] проводить анализ на однородность не является обходным.

Таким образом, палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении товаров 23, 25, 26 и услуг (части)35 и 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.05.2011, изменить решение Роспатента от 22.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010706955.