

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.07.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФИТНЕС ДЕСЕРТЫ», Самарская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721815, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2020721815 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020721815 в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.04.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных

товаров 29, 30 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом:



- с товарным знаком «  » [1] (свидетельство №710841 с приоритетом 16.01.2018), зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Приваловой Ирины Сергеевны, 143081, Московская область, Одинцовский р-н, дер. Солослово, тер. КИЗ Горки-8, 6, кв. 736;



- с товарными знаками «  » [2] (международная регистрация №578772 с приоритетом от 14.11.1991 со сроком действия до 14.11.2021),

«NESTLÉ FITNESS» [3] (международная регистрация №418302 с приоритетом от 20.10.1995 со сроком действия до 20.10.2025), «ФИТНЕС» [4]

(свидетельство №499986 с приоритетом от 07.09.2012), «Фитнес» [5]

(свидетельство №661927 с приоритетом от 08.12.2016), «Fitness» [6]

(свидетельство №653178 с приоритетом от 08.12.2016), «» [7]



(международная регистрация №1369122 с приоритетом от 04.04.2017), «  » [8]

(международная регистрация №1101458 с конвенционным приоритетом от 08.11.2011), «FITNESS» [9] (свидетельство №260286 с приоритетом от

10.01.2003 со сроком действия до 10.01.2023), «ШОК» [10] (свидетельство №239348 с приоритетом от 21.12.2000), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ на имя компании SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., VEVEY (CH) CH-1800 national of CH» (Сосьете Де Продюи Нестле С.А., 1800, Веве, Швейцария).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «fitness» (где «fitness» с немецкого языка - тренированность; тренировка; физические упражнения; фитнес; хорошая физическая форма) - комплекс спортивных программ оздоровительного характера, основанный на использовании разнообразных упражнений: аэробики, шейпинга, танцевальных движений, элементов гимнастики, боевых искусств и психотренинга; фитнес объединяет в себе не только множество видов физической активности, но и рациональное питание, а также различные виды тестирований, включая медицинское, см. Интернет-словари на сайте Энциклопедический словарь 2009, Словарь многих выражений 2014 на сайте <http://dic.academic.ru>, <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=3&l2=2&s=Fitness> и др.) является неохраняемым для заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, поскольку характеризует товары, указывает на их свойства и назначение.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- срок правовой охраны противопоставленного товарного знака [10] по свидетельству №239348 истек;
- по мнению заявителя, признание словесного элемента «fitness» неохраняемым является основанием для снятия противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «fitness», принадлежащих компании Сосьете Де Продюи Нестле С.А.;
- слова «фитнес», «fitness» и производные от них широко используются на рынке пищевой продукции, предназначенной для сторонников здорового образа жизни, что подтверждается соответствующими сведениями из сети Интернет;
- в заявленном обозначении слово «fitness» не выполняет различительную функцию, а лишь предопределяет выбор потребителя, заинтересованного в приобретении товара с определенными характеристиками;
- несмотря на фонетическое и семантическое сходство между словесными элементами «fitness», необходимо учитывать все элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, в том числе принять во внимание графические

особенности слабого элемента «fitnes», расположенного на фоне основного элемента «SHOCK»;

- противопоставленные товарные знаки [2] – [9] компании Сосьете Де Продюи Нестле С.А. зарегистрированы для ограниченного перечня 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]» и их исключение из заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения позволит осуществить регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака без угрозы введения потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] по свидетельству №710841, поскольку между ними имеются существенные отличия, а именно, индивидуализирующая функция в товарном знаке по свидетельству №710841 выполняется вследствие сочетания нескольких элементов, занимающих доминирующее положение в композиции обозначения и очевидно привлекающих внимание потребителей: яркий желтый цвет фона, двойной акцент на то, где товарный знак используется (кофейное зернышко в букве «о» и дополнительное слово «coffee»), в то время как в заявленном обозначении отсутствуют указанные элементы, а слово «fitnes», несмотря на неохраняемый статус, формирует конкретное представление потребителя о производителе и товаре;

- продукция под заявленным обозначением реализуется на крупнейших Интернет-площадках, в крупных торговых сетях, имеет высокую статистику просмотров на коммерческих аккаунтах в сети Интернет, что свидетельствует о наличии популярности у потребителей, имеет множество отзывов в социальных сетях с широким охватом пользователей, вследствие чего можно сделать вывод, что заявленное обозначение «fitnes SHOCK» приобрело различительную способность и ассоциируется у потребителей исключительно с деятельностью заявителя.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020721815 в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- (1) Копии Договоров с торговыми сетями;
- (2) Копии Договоров с лидерами мнений об оказании рекламных услуг;
- (3) Результаты данных по запросу слова «fitness SHOCK» в поисковых системах «Google» и «Яндекс».

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

С учетом даты (14.04.2020) поступления заявки №2020721815 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «» по заявке №2020721815 с приоритетом от 14.04.2020 является комбинированным, выполнен в черном, сером и белом цветовом сочетании, включает в свой состав выполненные в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита словесные элементы «SHOCK», «fitness», где слово «fitness», представлено мелким шрифтом, имитирующим рукописный, имеет диагональное расположение на фоне слова «SHOCK», которое представлено в стандартном шрифтовом исполнении.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для следующих товаров 29, 30 классов МКТУ:

29 класс МКТУ - *агар-агар для кулинарных целей; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые*

консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые/трепанги неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные/котлеты соевые; изделия из тофу порционные/котлеты из тофу; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; варк; кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколкн бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко

кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; ракушки неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый/тофу;

темпе; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори;

30 класс МКТУ - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом/шоколатины; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; дрожжи, порошки пекарные; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия

кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей/тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе, чай, какао и заменители кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; мука бобовая; мука гречневая; мука и продукты зерновые; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет, запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое;

пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; рис, макароны и лапша; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; сахар, мед, сироп из патоки; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы/сироп золотой; сладости; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; соль, специи, консервированные травы; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тапиока (маниока) и саго; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; уксус, соусы, приправы; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы

или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



» в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием



противопоставленных товарных знаков « [1] по свидетельству

№710841 с приоритетом 16.01.2018, «  » [2] по международной регистрации №578772 с приоритетом от 14.11.1991, «NESTLÉ FITNESS» [3] по международной регистрации №418302 с приоритетом от 20.10.1995,

«ФИТНЕС» [4] по свидетельству №499986 с приоритетом от 07.09.2012,

«Фитнес» [5] по свидетельству №661927 с приоритетом от 08.12.2016,

«Fitness» [6] по свидетельству №653178 с приоритетом от 08.12.2016,

«» [7] по международной регистрации №1369122 с приоритетом от



04.04.2017, «  » [8] по международной регистрации №1101458 с конвенционным приоритетом от 08.11.2011, «  » [9] по свидетельству

№260286 с приоритетом от 10.01.2003, «  » [10] по свидетельству №239348 с приоритетом от 21.12.2000, с более ранним приоритетом, права на которые

принадлежат иным лицам – Приваловой И.С. [1] и компании Сосьете Де Продюи Нестле С.А. [2] – [10].

Необходимо отметить, что срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак « **ШОК** » [10] по свидетельству №239348 истек 21.12.2020, заявления о его продлении в соответствии с положениями, установленными пунктом 2 статьи 1491 Кодекса, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступало. В этой связи указанное противопоставление снимается, а сопоставительному анализу подлежат приведенные в решении Роспатента противопоставления [1] – [9].



Противопоставленный товарный знак «  » [1] по свидетельству №710841 зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ «*заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]*».

Правовая охрана на территории Российской Федерации

противопоставленному знаку «  » [2] по международной регистрации №578772 предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «*lait et produits laitiers, fromages, yoghourts et autres préparations alimentaires à base de lait, y compris les produits fermentés et/ou acidifiés; tous ces produits également avec adjonction de fruits, légumes, céréales; succédanés d'aliments laitiers; préparations de protéines pour l'alimentation*» / «*молоко и молочные продукты, сыры, йогурты и другие молочные пищевые препараты, включая ферментированные и/или подкисленные продукты; все эти продукты также с добавлением фруктов, овощей, злаков; заменители молочных продуктов; белковые препараты для кормления*» и товаров 30 класса МКТУ «*café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café; thé et extraits de thé; cacao et préparations à base de cacao; sucre; produits de boulangerie; articles de pâtisserie; poudings; desserts; glaces comestibles, produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel; produits alimentaires à*

base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales pour petit déjeuner» / «кофе и экстракты кофе, заменители кофе и экстракты заменителей кофе; чай и экстракты чая; какао и препараты на основе какао; сахар; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; пудинги; десерты; съедобное мороженое, продукты для приготовления съедобного мороженого; мед и заменители меда; пищевые продукты на основе риса, муки или крупы, также в виде готовых блюд, хлопья для завтрака».

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку «**NESTLÉ FITNESS**» [3] по международной регистрации №418302 предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «*produits agricoles et horticoles, viandes, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées, ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs, huiles et graisses comestibles; mayonnaises; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, sous forme de plats cuisinés*» / «сельскохозяйственные и садоводческие продукты, мясо, птица, рыба и продукты питания из моря в виде экстрактов, супов, желе, макаронных изделий, консервов, готовых блюд и консервов, замороженных или обезвоженных, а также в хрустящей корочке; джемы; яйца, масла и съедобные жиры; майонезы; пищевые продукты из риса, муки или крупы в виде готовых блюд» и товаров 30 класса МКТУ «*cafés et extraits de cafés; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et préparations à base de cacao, produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de pâtisserie, desserts, poudings; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments; produits agricoles et horticoles, viandes, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer sous forme de plats cuisinés*» / «кофе и экстракты кофе; заменители кофе и экстракты кофе; чай и экстракты чаев; какао и какао-продукты, кондитерские и шоколадные изделия, сладости; сахар; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия, десерты, пудинги; пищевые продукты,

приготовленные из риса, муки или крупы, также в виде готовых блюд; соусы; продукты для ароматизации или приправы пищевых продуктов; сельскохозяйственные и садоводческие продукты, мясо, птица, рыба и продукты питания из моря в виде блюд вареные».

Противопоставленный товарный знак «**ФИТНЕС**» [4] по свидетельству №499986 зарегистрирован для 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]».

Противопоставленный товарный знак «**Фитнес**» [5] по свидетельству №661927 зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «молоко, сливки [молочный продукт], масло сливочное, сыры и другие пищевые продукты на основе молока; заменители молока; напитки на основе молока; десерты на основе молока и сливок, включенные в 29 класс; йогурт; молоко соевое [заменитель молока]; продукты на основе сои; масла и жиры пищевые» и товаров 30 класса МКТУ «кофе, экстракты кофейные, напитки и смеси на основе кофе; кофе со льдом; заменители кофе, экстракты кофейных заменителей, напитки и смеси на основе кофейных заменителей; цикорий [заменитель кофе]; чай, включенный в 30 класс, экстракты чайные, напитки и смеси на основе чая; чай со льдом; смеси на основе солода для употребления в пищу; какао, смеси и напитки на основе какао; шоколад, продукты пищевые шоколадные, напитки шоколадные, смеси на основе шоколада; сладости, конфеты, леденцы, включенные в 30 класс; сладости сахаристые; сахар; резинки жевательные, включенные в 30 класс; вещества подслащивающие натуральные; изделия хлебобулочные, хлеб, дрожжи, включенные в 30 класс; кондитерские изделия; галеты, печенье, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, вафли, ириски, пудинги [запеканки]; мороженое, мороженое на основе воды, сорбет [мороженое], сладости замороженные, изделия кондитерские из теста замороженные, мороженое мягкое, йогурты замороженные; мед и заменители меда; хлопья [продукты зерновые],

мюсли, хлопья кукурузные, батончики злаковые, продукты зерновые, готовые к употреблению; продукты зерновые; рис, изделия макаронные, лапша; продукты пищевые на основе риса, муки или зерновых продуктов, в том числе в виде блюд, готовых к употреблению».

Fitness

Противопоставленный товарный знак «**Fitness**» [6] по свидетельству №653178 зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «молоко, сливки [молочный продукт], масло сливочное, сыры и другие пищевые продукты на основе молока; заменители молока; напитки на основе молока; десерты на основе молока и сливок; йогурт; молоко соевое [заменитель молока]; продукты на основе сои; масла и жиры пищевые» и товаров 30 класса МКТУ «кофе, экстракты кофейные, напитки и смеси на основе кофе; кофе со льдом; заменители кофе, экстракты кофейных заменителей, напитки и смеси на основе кофейных заменителей; цикорий [заменитель кофе]; чай, экстракты чайные, напитки и смеси на основе чая; чай со льдом; смеси на основе солода для употребления в пищу; какао, смеси и напитки на основе какао; шоколад, продукты пищевые шоколадные, напитки шоколадные, смеси на основе шоколада; сладости, конфеты, леденцы; сладости сахаристые; сахар; резинки жевательные; вещества подслащивающие натуральные; изделия хлебобулочные, хлеб, дрожжи, кондитерские изделия; галеты, печенье, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, вафли, ириски, пудинги [запеканки]; мороженое, мороженое на основе воды, сорбет [мороженое], сладости замороженные, изделия кондитерские из теста замороженные, мороженое мягкое, йогурты замороженные; мед и заменители меда; хлопья [продукты зерновые], мюсли, хлопья кукурузные, батончики злаковые, продукты зерновые, готовые к употреблению; продукты зерновые; рис, изделия макаронные, лапша; продукты пищевые на основе риса, муки или зерновых продуктов, в том числе в виде блюд, готовых к употреблению».

Правовая охрана на территории Российской Федерации

противопоставленному знаку « **Fitness**» [7] по международной регистрации

№1369122 предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «*milk, cream, butter, cheese and dairy products; milk substitutes; milk beverages, milk predominating; powdered milk; evaporated milk; sweetened condensed milk; milk-based desserts and cream-based desserts; milk-based beverages containing cereals and/or chocolate; yogurts and yogurt beverages; yogurt-based beverages and products; non-dairy yogurts; soy-based yogurts and yogurt beverages; yogurts and yogurt beverages from plant-based ingredients; yogurts and yogurt beverages made from nuts; soy milk (milk substitute); plant-based milk; nut-based milk; foodstuffs and beverages made with soy; shakes and smoothies made from fruit, vegetables, milk products and/or grains (where milk content is high); dairy-based beverages containing oats, cereals, fruit juices and/or fruit-flavored juices; protein preparations for human consumption; protein powder; coffee and/or tea whiteners (cream substitutes); food products and beverages enriched with nutritional and/or dietetic elements (with milk predominating); preparations for making dairy-based beverages*» / «молоко, сливки, масло, сыр и молочные продукты; заменители молока; молочные напитки с преобладанием молока; сухое молоко; сгущенное молоко; сгущенное молоко с сахаром; десерты на основе молока и десерты на основе сливок; напитки на основе молока, содержащие злаки и/или шоколад; йогурты и йогуртовые напитки; напитки и продукты на основе йогурта; немолочные йогурты; йогурты и йогуртовые напитки на основе сои; йогурты и йогуртовые напитки из растительных ингредиентов; йогурты и йогуртовые напитки из орехов; соевое молоко (заменитель молока); молоко на растительной основе; молоко на основе орехов; продукты питания и напитки, приготовленные из сои; коктейли и коктейли, приготовленные из фруктов, овощей, молочных продуктов и/или зерна (с высоким содержанием молока); напитки на молочной основе, содержащие овес, злаки, фруктовые соки и/или соки со вкусом фруктов; белковые препараты для потребления человеком; белковый порошок; кофе и/или чайные отбеливатели (заменители сливок); пищевые продукты и напитки, обогащенные питательными и/или диетическими элементами (с преобладанием молока); препараты для приготовления напитков на молочной основе» и товаров 30 класса МКТУ «*coffee, coffee extracts, flavored coffee, coffee-based beverages and preparations;*

iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts; preparations and beverages based on artificial coffee; chicory (coffee substitute); tea, tea extracts, preparations and beverages made with tea; iced tea; malt extract for food; malt for food, malt-based preparations for human consumption; cocoa and cocoa-based beverages and preparations; chocolate, chocolate products, chocolate-based beverages and preparations; cereal-based beverages included in this class; sugar; confectionery, sugar confectionery; bakery products, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, desserts (included in this class), puddings; candy; chewing gum not for medical use; natural sweeteners; bakery products; flours; bread; yeast; powdered mixture for cakes; desserts (included in this class); edible ices, water ices, sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, ice cream, frozen desserts, frozen yogurts, powders and binding agents (included in this class) for making edible ices and/or water ices and/or sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen cakes and/or ice cream and/or frozen desserts and/or frozen yogurts; honey and honey substitutes; cereals, breakfast cereals, muesli and muesli preparations, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations; cereal-based snacks; beverages and preparations made from cereals (included in this class); rice, pasta, noodles; food products based on rice, flour, oat meal or cereals, also in the form of cooked dishes; hot cereals; oats; oatmeal; porridge; granola; cereal-based beverages and food products enriched with nutritional and/or dietetic elements included in this class; pizzas; sandwiches; ready-to-bake cake paste and food paste preparations; desserts made from ingredients which are plant-based, and/or nut-based and/or soy-based» / «кофе, кофейные экстракты, ароматизированный кофе, напитки и препараты на основе кофе; кофе со льдом; искусственный кофе, экстракты искусственного кофе; препараты и напитки на основе искусственного кофе; цикорий (заменитель кофе); чай, чайные экстракты, препараты и напитки, приготовленные из чая; чай со льдом; солодовый экстракт для пищевых продуктов; солод для пищевых продуктов, препараты на основе солода для потребления человеком; какао и напитки и препараты на основе какао; шоколад, шоколадные изделия, напитки и препараты на основе шоколада; напитки на основе злаков, включенные в этот класс; сахар; кондитерские изделия, кондитерские изделия из

сахара; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; печенье, торты, печенье, вафли, карамель, десерты (входят в этот класс), пудинги; конфеты; жевательная резинка не для медицинского применения; натуральные подсластители; хлебобулочные изделия; мука; хлеб; дрожжи; порошкообразная смесь для тортов; десерты (входят в этот класс); съедобное мороженое, мороженое с водой, шербет, замороженные кондитерские изделия, замороженные пирожные, мороженое, замороженные десерты, замороженные йогурты, порошки и связующие вещества (включенные в этот класс) для приготовления съедобного мороженого и/или мороженого, и/или шербетов, и/или замороженных кондитерских изделий, и/или замороженных пирожных, и/или мороженого, и/или замороженных десертов, и/или замороженных йогуртов; мед и заменители меда; хлопья, хлопья для завтрака, мюсли и мюсли, кукурузные хлопья, зерновые батончики, готовые к употреблению хлопья; зерновые продукты; закуски на основе хлопьев; напитки и препараты, приготовленные из злаков (входят в этот класс); рис, макаронные изделия, лапша; пищевые продукты на основе риса, муки, овсяной муки или круп, также в виде приготовленных блюд; горячие хлопья; овсяные хлопья; овсяная каша; каша; мюсли; напитки и пищевые продукты на основе злаков, обогащенные питательными и/или диетическими элементами, включенными в этот класс; пицца; бутерброды; готовая к выпечке паста для тортов и пищевые пасты; десерты, приготовленные из ингредиентов на растительной основе, и/или на основе орехов и/или сои на основе».

Правовая охрана на территории Российской Федерации



противопоставленному знаку «  » [8] по международной регистрации №1101458 предоставлена для товаров 30 класса МКТУ «*coffee, coffee extracts, coffee-based preparations and beverages; iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts, preparations and beverages based on artificial coffee; chicory; tea, tea extracts, tea-based preparations and beverages; iced tea; cocoa and cocoa-based preparations and beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-based preparations and beverages;*

confectionery, sugar confectionery, sweetmeats; sugar; chewing gum, not for medical purposes; natural sweeteners; bakery products, bread, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, puddings; edible ices, water ices, sherbets, iced confectionery, ice-cream cakes, ice cream, ice desserts, frozen yogurts; honey; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations; rice, pasta, noodles; foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes; pizzas; sandwiches; oven-ready preparations of farinaceous paste and cake pastry; sauces, soya sauce; ketchup; products for flavoring or seasoning foodstuffs; edible spices, condiments, salad dressings, mayonnaise; mustard; vinegar» / «кофе, экстракты кофе, препараты и напитки на основе кофе; кофе со льдом; искусственный кофе, экстракты искусственного кофе, препараты и напитки на основе искусственного кофе; цикорий; чай, экстракты чая, препараты и напитки на основе чая; чай со льдом; какао и препараты и напитки на основе какао; шоколад, шоколадные изделия, препараты и напитки на основе шоколада; кондитерские изделия, сахарные кондитерские изделия, сладости; сахар; жевательная резинка, не для медицинских целей; натуральные подсластители; хлебобулочные изделия, хлеб, выпечка; печенье, пирожные, печенье, вафли, карамель, пудинги; съедобное мороженое, мороженое с водой, шербеты, кондитерские изделия со льдом, пирожные с мороженым, мороженое, десерты со льдом, замороженные йогурты; мед; хлопья для завтрака, мюсли, кукурузные хлопья, зерновые батончики, готовые к употреблению хлопья; зерновые продукты; рис, макаронные изделия, лапша; продукты, приготовленные из риса, муки или круп, также в виде приготовленных блюд; пицца; бутерброды; готовые в духовке мучные пасты и кондитерские изделия для тортов; соусы, соевый соус; кетчуп; продукты для ароматизации или приправы пищевых продуктов; съедобные специи, приправы, салат заправки, майонез; горчица; уксус».

Противопоставленный товарный знак «**FITNESS**» [9] по свидетельству №260286 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, включая готовые каши и завтраки из зерновых, зерновые плитки, продукты на основе риса или муки».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» на

предмет его сходства с противопоставленными товарными знаками «»

[1], «» [2], «NESTLÉ FITNESS» [3], «ФИТНЕС» [4],

» [5], «» [6], «» [7], «» [8],
«FITNESS» [9] показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом следует констатировать, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не

реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ заявленного обозначения показал, что он включает в свой состав два словесных элемента, выполненных буквами латинского алфавита. Обращение к словарно-справочным данным показало, что слово «SHOCK» является лексической единицей английского языка со значением «удар, шок, потрясение, толчок, сотрясение» (см. <https://www.translate.ru/перевод/английский-русский/shock>; <https://translate.academic.ru/shock/en/ru/>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/shock>).

В свою очередь слово «fitness» в том виде, как оно указано в составе заявленного обозначения, в словарях отсутствует. Приведенная в заключении экспертизы ссылка на перевод с немецкого языка, опубликованный на портале Мультитран, представляется неубедительной в силу того, что этот Интернет-источник может редактироваться неограниченным кругом лиц, что влияет на достоверность приведенных там сведений.

Вместе с тем следует констатировать, что слово «fitness» соотносится со словом «fitness» английского происхождения (от глагола «to fit» - «соответствовать; быть в хорошей форме»), означающим в переводе на русский язык «фитнес» (<https://translate.academic.ru/fitness/en/ru/>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/fitness>, <https://www.translate.ru/перевод/английский-русский/fitness>), т.е. вид

физической активности, который направлен на поддержание хорошей общей физической формы, достигаемой за счёт правильного питания, отдыха и умеренных физических нагрузок (см. Энциклопедический словарь 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/91358/ФИТНЕС>).

Фактически словесный элемент «fitness» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «фитнес». При этом наличие одинаковой семантики у слов «fitness», «fitness» и «fitness» заявителем не отрицается.

Следует указать, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «fitness» и «SHOCK», исходя из их семантики, не образуют словосочетания, следовательно, воспринимаются в качестве самостоятельных элементов знака, что обуславливает необходимость проведения анализа каждого из этих слов в отдельности.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о том, что слово «fitness», по его мнению, является слабым элементом заявленного обозначения, поскольку используется многими лицами в гражданском обороте при сопровождении пищевой продукции, обуславливая ее ассоциацию со здоровым питанием. Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии указанного словесного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающего на назначение заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, относящихся к продуктам питания.

Однако, следует констатировать, что словесные элементы «fitness» / «fitness» / «фитнес» положены в основу или являются единственными индивидуализирующими элементами товарных знаков «**fitNes**» [2],

«**NESTLÉ FITNESS**» [3], «**ФИТНЕС**» [4], **Фитнес**» [5],

«**Fitness**» [6], «***Fitness***» [7], «» [8], «**FITNESS**» [9],

принадлежащих компании Сосьете Де Продюи Нестле С.А.. При этом в распоряжении коллегии имеется представленное на стадии экспертизы обращение

от компании Сосьете Де Продюи Нестле С.А., в котором указанное лицо высказывает свою обеспокоенность относительно возможности регистрации заявленного обозначения по заявке №2020721815 в качестве товарного знака, поскольку, полагает, что спорное обозначение ассоциируется в сознании потребителя с принадлежащими ей товарными знаками.

Действительно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2] - [9] характеризуются наличием в их составе фонетически и семантически тождественных индивидуализирующих словесных элементов «fitnes» / «fitness» / «фитнес».

При этом графический критерий сходства при сопоставлении указанных комбинированного заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [9] имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое тождество вышеуказанных словесных элементов сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] - [9] в целом, несмотря на их отдельные отличия.



В свою очередь противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №710841 включает в свой состав расположенный на фоне круга желтого цвета словесный элемент «Shock», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с буквой «о», имитирующей кофейное зерно, а также исключенный их охраны описательный словесный элемент «coffee» (в переводе с английского языка «кофе»). Словесный элемент «Shock» визуально доминирует в составе противопоставленного товарного знака.

The logo consists of the word "SHOCK" in a bold, grey, sans-serif font. A stylized, italicized word "fitness" is written in a lighter grey font, overlapping the "SHOCK" text.

Сопоставляемые обозначения «» и «» характеризуются наличием в их составе тождественных фонетически и семантически словесных элементов «SHOCK», которые акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, что приводит к выводу о вероятности ассоциирования сравниваемых знаков друг с другом в целом, несмотря на имеющиеся визуальные отличия.

Что касается анализа однородности товаров, приведенных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [9], то необходимо указать, что сравниваемые знаки предназначены для сопровождения товаров одного вида и назначения – продуктов питания 29, 30 классов МКТУ, характеризующихся одинаковыми каналами сбыта, что обуславливает вывод о высокой степени их однородности, и как, следствие, совместной встречаемости этих товаров в гражданском обороте. Довод заявителя о том, что правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2] – [9] предоставлена для узкого перечня 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]»*, не соответствует действительности и опровергается вышеприведенными сведениями об объеме их правовой охраны, размещенной на официальных сайтах ВОИС (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor>) и ФИПС (<https://www1.fips.ru/registers-web/>).

Более того, приведенные в материалах возражения примеры маркировки товаров заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [9] фактически свидетельствуют о том, что спорные обозначения со словесными элементами «fitness» / «fitness» при сопровождении злаковых батончиков и протеинового печенья присутствуют в гражданском обороте в одном сегменте рынка – продукты для быстрого перекуса.

Что касается довода возражения об известности обозначения «Fitness SHOCK» в качестве средства индивидуализации продукции заявителя в связи с его

использованием на рынке, то он принят коллегией к сведению, однако не опровергает вышеуказанный вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [9] до степени их смешения.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] - [9] в целом, а также однородность товаров 29, 30 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2020721815 для заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2021.