

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 24.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1262421.



Международная регистрация комбинированного знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 08.12.2014 за №1262421 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ на имя Kommounalnoje proizvodstvennoye ounitarnoe predpriyatie «Vitebsky konditersky kombinat «Vit'ba» d. 3, oul. Korotkevitcha 210038 Vitebsk, Belarus (далее – правообладатель, КПУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба»). На территории Российской Федерации правовая охрана указанному знаку предоставлена 20.01.2017 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 24.03.2017, изложено мнение о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации №1262421 предоставлена на территории Российской Федерации в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- знак « **Витба Fitness** » по международной регистрации №1262421 сходен

до степени смешения со знаками « **fitNes** » по международной регистрации



№578772, «  » по международной регистрации №1101458,

« **FITNESS** » по свидетельству №260286, « **ФИТНЕС** » по свидетельству

№499986, правообладателем которых является компания «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария, в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки образуют серию, в основу которой положен словесный элемент «FITNESS»;

- тождество звучания противопоставленных товарных знаков и словесного элемента «Fitness» оспариваемого товарного знака, а также полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков в оспариваемый знак позволяют констатировать наличие фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- по графическому критерию сходства следует отметить тождественность расположения букв по отношению друг к другу, тождественность алфавита (латинский в случае с противопоставленными знаками №№ 578772, 1101458, 260286), при этом отличия в виде шрифта и цвета, которым выполнены буквы, носят второстепенный характер, поскольку не меняют словесный характер сравниваемых словесных элементов, ввиду чего сравниваемые обозначения можно признать графически сходными;

- ввиду того, что слово «Витба» не имеет смыслового значения, а словесный элемент «Fitness» выполнен в латинице и является значимым словом, принадлежащим лексике английского языка, эти два словесных элемента

семантически не могут быть взаимосвязаны и не образуют при их совместном употреблении значимого словосочетания;

- словесный элемент «Fitness» принадлежит словарному фонду английского языка и переводится на русский язык в значениях: пригодность, соответствие;

- следует констатировать семантическое тождество словесного элемента «Fitness», входящего в оспариваемый знак, и словесных элементов «Fitness» противопоставленных товарного знаков;

- следовательно, оспариваемый знак, включающий тот же словесный элемент «Fitness», на основе которого образована серия товарных знаков лица, подавшего возражение, может восприниматься потребителем в целом как один из товарных знаков, входящих в эту серию, и является сходным до степени смешения с серией знаков компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.»;

- кроме того, приложенные к возражению документы свидетельствуют о том, что противопоставленные знаки обладают высокой различительной способностью для зерновых продуктов и кондитерских изделий на основе зерновых продуктов;



- ввиду вхождения в знак «  » противопоставленных товарных знаков «Fitness» у потребителя может возникнуть представление о том, что оспариваемый знак принадлежит компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.»

- следовательно, оспариваемый знак по международной регистрации №1262421 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №260286, №499986 и знаки по международным регистрациям №578772 и №1101458 являются сходными до степени смешения в отношении перечисленных в тексте возражения однородных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1262421 на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров:

29 класс МКТУ «milk and milk products» (молоко и молочные продукты);

30 класс МКТУ «coffee; tea; cocoa; sugar; rice; artificial coffee; flours and cereal preparations; pelmenis (Russian ravioli-type filled dumplings); bread; pastry and confectionery; edible ices; honey; treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; edible ices; aromatic preparations for food; sponge cakes; pancakes; bread rolls; vanillin [vanilla substitute]; vanilla [flavoring]; waffles; vermicelli (noodles); coffee flavorings; natural sweeteners; glucose for culinary purposes; thickening agents for cooking foodstuffs; vegetal preparations for use as coffee substitutes; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; pasta; pastries confectionery; frozen yogurt; cocoa preparations; caramels (candy); milk porridge; sweetmeats (candy); liquorice (confectionery); peppermint sweets; unroasted coffee; crackers; groats for human food; corn, roasted; meat pies; turmeric for food; farinaceous foods; noodles; candy; rice cakes; maltose; fruit jellies (confectionery); marzipan; custard; royal jelly; fruit ice creams; muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based beverages; tea-based beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; infusions, not medicinal; nutmegs; pastilles (confectionery); molasses for food; pepper; cookies; pies; pillows with toppings [confectionery]; fondants [confectionery]; popcorn; powders for ice cream; pralines; flour and cereal preparations; oat-based food; products for food, containing starch; gingerbread; puddings; cake powder; chewing gum; aniseed; cake dough; confectionery; spaghetti; seasonings; rusks; breadcrumbs; snacks of products, included in this class; sandwiches; almond paste; fruit cakes: garden herbs, preserved [seasonings]; edible decorations for confectionery from sweet pastry; halvah; bread; unleavened bread; chips [cereal products]; chicory [coffee substitute]; tea; iced tea; chocolate» (кофе; чай; какао; сахар; рис; искусственный

кофе; мука и зерновые продукты; пельмени; хлеб; хлебобулочные и кондитерские изделия; пищевой лед; мед; патока; дрожжи, разрыхлитель; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); пряности; пищевой лед; ароматические препараты для еды; бисквитные коржи; блины; булочки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель (лапша); ароматизаторы для кофе; натуральные подсластители; глюкоза для кулинарных целей; загустители для приготовления пищевых продуктов; препараты растительного происхождения для использования в качестве заменителей кофе; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; торты; пирожные; кондитерские изделия из арахиса; миндальные кондитерские изделия; макаронные изделия; выпеченные кондитерские изделия; замороженный йогурт; продукты из какао; карамель (конфеты); каши молочные; леденцы (конфеты); лакрица (кондитерские изделия); конфеты мятные; необжаренный кофе; крекеры; крупы для питания; кукуруза обжаренная; пирожки с мясом; куркума для еды; продукты мучные; лапша; конфеты; рисовые лепешки; мальтоза; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; заварной крем; маточное молочко; фруктовое мороженое; мюсли; мята для кондитерских изделий; какао-напитки с молоком; кофейные напитки с молоком; кофейные напитки; чайные напитки; шоколадные напитки с молоком; напитки на основе шоколада; какао-напитки; настои не лекарственные; мускатный орех; пастилки (кондитерские изделия); патока пищевая; перец; печенье; пироги; подушечки с начинкой [кондитерские изделия]; помадка [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; овсяные хлопья пищевые; продукты питания, содержащие крахмал; пряники; пудинги; порошки для торта; жевательная резинка; анис; песочное тесто; кондитерские изделия; спагетти; специи; сухари; панировочные сухари; закуски из продуктов, включенных в этот класс; сэндвичи; миндальное тесто; пироги фруктовые; садовые травы консервированные [специи]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого теста; халва; хлеб; пресный хлеб; чипсы [крупяные продукты]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад);

32 класс МКТУ «mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; aperitifs, non-alcoholic; waters [beverages]; cocktails, non-alcoholic; lemonades; peanut milk [non-alcoholic beverage]; isotonic beverages; whey beverages; milk of almonds [beverage]; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; syrups for lemonade; tomato juice [beverage]; apple juice; vegetable juices [beverages]; preparations for making aerated water; preparations for making liqueurs; preparations for making mineral water; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; essences for making beverages» (минеральная и газированная вода и иные безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и иные составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды [напитки]; коктейли безалкогольные; лимонады; арахисовое молоко [безалкогольный напиток]; напитки изотонические; сывороточные напитки; молоко миндаля [напиток]; фруктовые нектары, безалкогольные; оршад; сиропы для лимонада; томатный сок [напиток]; сок яблочный; соки овощные [напитки]; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; шербеты [напитки]; безалкогольные фруктовые экстракты; экстракты хмеля для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков).

К возражению приложены следующие документы (копии):

- распечатка страниц из Англо-русского словаря, М., Русский язык, 1992, с. 275 [1];
- письмо ООО «Сириал Партнере Рус» [2];
- справка ООО «Сириал Партнере Рус» об объемах продаж [3];
- отчет «Мониторинг телевизионной кампании» с переводом на русский язык [4];
- эфирные справки [5].

Правообладатель знака по международной регистрации №1262421 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:



- в композиции знака «» по международной регистрации №1262421 доминирующим является словесный элемент «ВИТЬБА», выполненный более крупным шрифтом, выделенный ярким синим цветом и имеющий в композиции более удобное для восприятия центральное местоположение, с которого и начинается осмотр обозначения;

- словесный элемент «Витьба» является тождественным отличительному элементу фирменного наименования правообладателя - КПУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба» (после переименования - КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба»), прямо указывает на производителя продукции;

- предприятие правообладателя создано в 1991 году и является лидирующим предприятием в Республике Беларусь по производству сухих завтраков с долей рынка 60%, а также является одним из наиболее значимых предприятий Республики Беларусь по выпуску вафельных и мучных кондитерских изделий (в пятерке крупнейших производителей мучных изделий Республики Беларусь);

- комбинированный товарный знак «Витьба» признан общеизвестным с 31 декабря 2006 года в Республике Беларусь в отношении товаров «сухие завтраки»;

- словесный элемент «ВИТЬБА» используется производителем на каждой пачке продукции как зонтичный бренд, который за многие годы использования прямо ассоциируется с производителем;

- кроме того, обозначению «ВИТЬБА» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в качестве товарного знака (свидетельство №460741 и международная регистрация № 955794);

- анализ словарно-справочной литературы и сети Интернет показал, что «фитнес» объединяет в себе не только множество видов физической активности, но и рациональное питание;

- на прилавках магазинов присутствует много продуктов питания, на которых указано: «экологически чистые», «фитнес», «маложирные», «для здорового образа жизни», произведенные различными производителями;

- в среде потребителей и производителей сложилось понятие «фитнес-питание», и, как правило, к этой категории товаров относят маложирные, с повышенной клетчаткой и с низким содержанием калорий, с повышенным количеством полезных минералов и витаминов продукты;

- такие продукты, широко рекламируются в СМИ и в сети Интернет, и, следовательно, у потребителей сложилась устойчивая ассоциация продуктов для фитнеса с их свойствами (низкокалорийным и способствующим снижению веса), а не с конкретным производителем;

- таким образом, элемент fitness (фитнес) в отношении продуктов питания носит описательный характер, указывает на сбалансированность элементов, входящих в состав продукта, а также на то, что данный продукт является элементом здорового питания и здорового образа жизни;

- данная позиция подтверждается аналогичным выводом Палаты по патентным спорам в заключении по результатам рассмотрения возражения на решение по заявке №2012743295 на товарный знак «Альпенгурт Фитнес», в котором элемент «Фитнес» исключен из охраны как описательный;

- кроме того, в Республике Беларусь и Российской Федерации существует ряд зарегистрированных в отношении товаров 30 классов МКТУ на имя различных производителей товарных знаков, в состав которых входит элемент fitness/фитнес;

- таким образом, знак по международной регистрации №1262421 не сходен до смешения с противопоставленными в возражении товарными знаками, поскольку его доминирующий элемент «ВИТЬБА» обладает высокой различительной

способностью, прямо ассоциируется у потребителей с производителем товаров и не может ассоциироваться с продукцией компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», а входящий в состав знака словесный элемент «Fitness» является слабым, поскольку описывает товар с точки зрения его назначения и типа, а именно, принадлежности к фитнес-питанию.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами (копиями):

- правоустанавливающие документы КПУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба» (после переименования - КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба») [6];

- справка КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» относительно объемов продаж продукции, маркированной товарным знаком «Витба» в период с 2010 по 30.04.2017 [7];

- фотографии упаковок продукции, маркированной товарным знаком «Витьба» [8];

- рекламные материалы [9];

- список наград КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба» [10];

- дипломы [11];

- свидетельство №15 на общеизвестный на территории Республики Беларусь комбинированный товарный знак со словесным элементом «Витьба» [12];

- свидетельства Российской Федерации на товарные знаки №416124 и №460741 [13];

- информация о знаках по международным регистрациям №955794 и №1262421 [14];

- распечатки из словарно-справочных источников [15]: Новый словарь иностранных слов Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В., ООО «Издательский центр «Азбуковник», 2006, с. 690; Самый новейший толковый

словарь русского языка XXI века, Шагалова Е.Н., АСТ, 2011, с. 334; Словарь иностранных слов и выражений, сост. Зиновии Е.С., АСТ, 2008, с. 666; Толковый словарь иноязычных слов, Крысие Л.П., Эксмо, 2005, с. 830; Словарь иноязычных слов. Актуальная лексика, Булыко А.Н., ООО «Харвест», 2006, с. 556; Словарь современных понятий и терминов, Бунимович Н.Т., Жаркова Г.Г., Корнилова Т.М., Республика, 2002, с. 463; распечатка страниц с Интернет-ресурса dic.academic.ru;

- заключение коллегии палаты по патентным спорам по заявке №2012743295 [16];

- распечатка товарных знаков Республики Беларусь со словесным элементом «фитнес» [17];

- распечатка товарных знаков со словесным элементом «fitness»/« фитнес», зарегистрированных на территории Российской Федерации (свидетельства №№520018, 437137, 435630, 446323, 541088, 510190, международные регистрации №№1000307, 1002513 [18];

- распечатки из сети Интернет информации о пищевых продуктах и напитках различных изготовителей с маркировкой «фитнес» [19];

- образцы упаковок пищевых продуктов маркировкой «фитнес» [20];

- патент Российской Федерации №2547683 на изобретение «Хлеб из смеси пшеничной и ржаной муки обогащенный» [21].

Лицо, подавшее возражение, представило следующую позицию относительно доводов правообладателя:

- слово «Fitness» длительно используется компанией «Сосьете де Продюи Нестле С.А.» для маркировки соевых продуктов;

- российскому потребителю не известно ни фирменное наименование правообладателя оспариваемого знака, ни название использованного в нем географического объекта – реки Витьба (приток Западной Двины), на которой стоит город Витебск;

- для потребителей Российской Федерации слово «Витьба» носит фантазийный характер, в связи с чем основным элементом по смыслу и пространственному положению в оспариваемом знаке является слово «Fitness»;

- в словарях, на которые ссылается правообладатель в отзыве, указано только смысловое значение слова «Fitness» и из них не следует описательность или видовое значение этого слова;

- приводя свои доводы, правообладатель игнорирует факт правовой охраны слова «Fitness» («Фитнес»), подтвержденный регистрацией серии товарных знаков на имя компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.».

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- Большой энциклопедический словарь, гл. редактор А.М. Прохоров, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 2000, с. 1281 [22];

- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «Норинт», 2000, с. 1425 [23];

- распечатка значения слова «Витьба» из источника информации Википедия [24];

- распечатка страниц из сети Интернет [25].

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

С учетом даты 08.12.2014 международной регистрации №1262421 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1262421 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее два словесных элемента, размещенных на двух строках друг под другом. Слово «Витба», размещенное над словом «Fitness», выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета с бело-синим контуром. Словесный элемент «Fitness» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и размещен на фоне прямоугольника оранжевого цвета.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне знака.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1262421 оспаривается компанией

«Сосьете де Продюи Нестле С.А.», Швейцария, по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В рамках указанной нормы лицом, подавшим возражение, противопоставляются принадлежащие ему следующие средства индивидуализации:

знак «  » по международной регистрации №578772, зарегистрированный 14.11.1991;



знак «  » по международной регистрации №1101458, зарегистрированный 16.11.2011;

товарный знак « **FITNESS** » по свидетельству №260286 с приоритетом 10.01.2003;

товарный знак « **ФИТНЕС** » по свидетельству №499986 с приоритетом от 07.09.2012.



Необходимо отметить, что в комбинированном знаке «  » по международной регистрации №1101458 основным индивидуализирующим элементом является слово «Fitness», поскольку оно легче запоминается, чем изобразительный элемент, и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения.

Указанный подход к оценке комбинированных обозначений закреплен в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, согласно которому «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из

изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Знак « **fitNes** » по международной регистрации №578772 включает словесный элемент «fitnes», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «fitnes» является лексической единицей немецкого языка, которая переводится на русский язык как «тренированность», «тренировка», «фитнес», «хорошая физическая форма», «физические упражнения» (см. <https://www.multitran.ru/c/M.exe?CL=1&s=fitnes&l1=3>).

Товарный знак « **ФИТНЕС** » по свидетельству №499986 представляет собой заимствованное слово русского языка, которому присуща семантика слов «fitness»/«fitnes» [15].

Таким образом, противопоставленные знаку по международной регистрации №1262421 знаки образуют серию, которая объединена совпадающими фонетически и по смыслу словесными элементами «fitness»/«fitnes»/«фитнес».

Сравнительный анализ на предмет сходства оспариваемого знака и серии противопоставленных в возражении товарных знаков показал следующее.

Включенные в состав оспариваемого знака словесные элементы имеют следующие значения:

«Витьба» - название реки в Витебском районе Республики Беларусь, которая является притоком реки Западная Двина. Название реки дало наименование городу «Витебск», который находится на месте впадения реки Витьба в Западную Двину [24];

«fitness» - переводится с английского языка как (при)годность, соответствие; физическая культура, занятие физической культурой (см. Англо-русский словарь [1], <https://www.multitran.ru/c/M.exe?CL=1&s=fittness&l1=1>).

С учетом приведенных значений у коллегии отсутствуют основания рассматривать словесные элементы «Витьба fitness» в качестве словосочетания (такого понятия как «Витьба fitness» не существует), что усугубляется размещением слов на разных строках.

В этой связи, каждый из словесных элементов, составляющих оспариваемый знак, выполняет самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «fitness»/«fitnes»/«фитнес». То есть усматривается вхождение противопоставленных знаков, либо основного индивидуализирующего элемента знака по международной регистрации №1101458, в состав оспариваемого знака в качестве самостоятельного индивидуализирующего элемента.

Следует согласиться с доводами правообладателя о визуальном различии знаков, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых знаков в целом, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество значимых с точки зрения индивидуализации словесных элементов.

Правообладатель обращает внимание коллегии на длительное использование словесного элемента «Витьба» в качестве «зонтичного бренда» на продукции его предприятия и статус общеизвестности комбинированного обозначения со словесным элементом «Витьба» на территории Республики Беларусь. Кроме того, этот словесный элемент тождественен собственно наименованию юридического лица правообладателя (КПУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба»») [6 - 12].

Коллегией были приняты во внимание указанные обстоятельства. Вместе с тем, помимо словесного элемента «Витьба», в оспариваемом знаке присутствует слово «Fitness», которым нельзя пренебречь при сравнении знаков на предмет их сходства в силу того, что оно обладает высокой различительной способностью по отношению к зерновым продуктам применительно к компании

«Сосьете де Продюи Нестле С.А.». Высокая различительная способность обусловлена длительным использованием компанией «Сосьете де Продюи Нестле С.А.» слова «Fitness» в качестве средства маркировки зерновых продуктов (цельнозерновых хлопьев, сухих завтраков) и рекламной активностью в отношении данной продукции [3-5].

Что касается довода правообладателя об отсутствии различительной способности у противопоставленных знаков в силу описательного характера словесных элементов «fitness»/«fitnes»/«фитнес» по отношению к продуктам питания и напиткам, то необходимо отметить, что вопрос отсутствия различительной способности знаков по международным регистрациям №578772, №1101458 и товарных знаков по свидетельствам №260286, №499986 на дату их приоритета не входит в предмет рассмотрения по настоящему возражению. По причине факта наличия правовой охраны указанных товарных знаков коллегия сочла невозможным удовлетворить ходатайство правообладателя о внесении изменений в оспариваемый знак в виде исключения из правовой охраны словесного элемента «Fitness».

Анализ товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1262421 (перечень приведен выше в данном заключении) и товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, показал следующее.

Оспариваемый знак и знак по международной регистрации №578772 зарегистрированы в отношении товаров 29 класса МКТУ «lait et produits laitiers» (молоко и молочные продукты). Идентичность товаров обуславливает вывод об их однородности.

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1101458 предоставлена в отношении широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé;

succédanés du café, extraits de succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés du café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; cacao et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; confiserie, sucreries, bonbons; sucre; gommes à mâcher non à usage médical; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies, gaufrettes, caramels, puddings; glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts glacés; miel; céréales pour le petit-déjeuner, muesli, flocons de maïs (corn flakes), barres de céréales, céréales prêtes à la consommation; préparations de céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; pizzas; sandwiches; préparations de pâte alimentaire et de pâte à gâteau prête à être mise au four; sauces, sauce de soja; ketchup; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments; épices alimentaires, condiments, sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre» (кофе, экстракты, препараты и кофе-напитков на основе; кофе со льдом; заменители кофе, искусственные экстракты кофе, препараты и напитки из кофе; цикорий; чай, экстракты чая, напитки на основе чая; чай со льдом; какао и какао на основе препаратов и напитков; шоколад, шоколадные изделия, шоколад на основе препаратов и напитки; кондитерские изделия, сладости, конфеты; сахар; жевательная резинка не для медицинских целей; натуральные подсластители; хлебобулочные изделия, хлеб, кондитерские изделия; печенье, торты, печенье, вафли, ирис, пудинги; лед, лед из воды, щербеты, замороженные кондитерские изделия, замороженные торты, мороженое, замороженные десерты, замороженные йогурты; мед; зерновые продукты для завтрака, мюсли, кукурузные хлопья, злаковые батончики, хлопья, готовые к потреблению; изделия из зерновых продуктов; рис, макаронные изделия, лапша; пищевые продукты, приготовленные из риса, муки или крупы, а также в виде готовых блюд; пицца; бутерброды; смеси для пищевого теста и готовое тесто для тортов; соусы, соевый соус; кетчуп; продукты для ароматизации или

приправ пищевых продуктов; пищевые специи, приправы, заправки для салатов, майонез; горчицы; уксус).

Знак по международной регистрации №578772 зарегистрирован в отношении 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 кофейные экстракты, заменители кофе и экстракты заменителей кофе; чай и чайные экстракты; какао и какаопродукты; сахар; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; пудинги; десерты; пищевой лед, продукты для приготовления льда съедобные; мед и искусственный мед; пищевые продукты, приготовленные из риса, муки или крупы, а также закуски, сухие завтраки).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №260286 распространяется на товары 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, включая готовые каши и завтраки из зерновых, зерновые плитки, продукты на основе риса или муки».

Товарный знак 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]».

Анализ показал, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1262421 (их перечень приведен выше в тексте данного заключения), и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, совпадают, либо могут быть соотнесены друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и реализуются в одних и тех же отделах

магазинов. Указанное свидетельствует об однородности товаров 30 класса МКТУ.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1262421, и товары 32 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №57977, могут быть отнесены к общим родовым понятиям – безалкогольным напиткам и составам для их изготовления. Кроме того, сопоставляемые товары имеют одинаковое назначение (утоление жажды), имеют одинаковый круг потребителей и места реализации (отделы магазинов и прилавки с безалкогольными напитками). В силу изложенного, коллегия пришла к выводу об однородности товаров 32 класса МКТУ.

Правообладатель не оспаривает однородность товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков.

При оценке сходства до степени смешения коллегия учитывала, что сравниваемые знаки зарегистрированы для однородных продуктов питания и напитков, которые относятся к недорогим товарам широкого потребления, в связи с чем, при их приобретении степень внимательности к маркировке продукции у потребителей снижена.

Указанное обстоятельство, а также высокая различительная способность противопоставленных знаков со словом «Fitness» по отношению к лицу, подавшему возражение, усиливают вероятность смешения сопоставляемых знаков в гражданском обороте. В результате смешения потребители могут ошибочно думать о принадлежности продуктов питания и напитков 29, 30, 32 классов МКТУ, маркированных оспариваемым знаком со словом «Fitness», компании Сосьете де Продюи Нестле С.А.

Резюмируя вышеизложенное коллегия пришла к выводу о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации №1262421 предоставлена на территории Российской Федерации в нарушение требований

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый знак является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №578772, №1101458 и товарными знаками по свидетельствам №260286, №499986, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя компании «Сосьете де Продюи Нестле С.А.» в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2017, признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1262421 недействительным на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров:

29 класс МКТУ «lait et produits laitiers»;

30 класс МКТУ «Café; thé; cacao; sucre; riz; café de substitution; farine et preparations à base de céréales; pelménis (boulettes russes fourrées de type raviolis); pain; pâtisseries et confiseries; glaces comestibles; miels; mélasse; levures, poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glaces comestibles; préparations aromatiques à usage alimentaire; gâteaux éponges; crêpes; petits pains; vanilline [succédané de vanille]; vanilla [arôme]; gaufres; vermicelles (nouilles); arômes de café; édulcorants naturels; glucose à usage culinaire; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; préparations végétales en tant que succédanés du café; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; gâteaux; pâtisseries; confiseries à base d'arachides; confiseries à base d'amandes; pâtes alimentaires; confiseries (pâtisseries); yaourts glacés; préparations de cacao; caramels (sucreries); bouillies au lait; friandises; réglisse (confiseries); bonbons à la menthe; café vert; crackers; gruaux pour l'alimentation humaine; maïs grillé; tourtes à la viande; curcuma à usage alimentaire; aliments à base de farine; nouilles; sucreries; gâteaux de riz; maltose; pâtes de fruits (confiseries); massepain; crème anglaise; gelée royale; crèmes glacées

aux fruits; muesli; menthe pour la confiserie; produits à boire lactés au cacao; produits à boire au café contenant du lait; produits à boire à base de café; produits à boire à base de thé; produits à boire lactés au chocolat; produits à boire à base de chocolat; produits à boire à base de cacao; infusions non médicinales; noix de muscade; pastilles (confiseries); mélasse à usage alimentaire; poivre; cookies; tourtes; oreillers avec nappages [confiseries]; fondants [confiseries]; maïs grillé et éclaté (popcorn); poudres pour crèmes glacées; pralines; farines et préparations de céréales; aliments à base d'avoine; produits à usage alimentaire contenant de l'amidon; pain d'épice; poudings; poudres pour gâteaux; chewing-gums; anis; pâtes à gâteaux; confiseries; spaghettis; assaisonnements; biscottes; chapelure; encas (produits), compris dans cette classe; sandwiches; pâte d'amandes; gâteaux aux fruits; herbes potagères conservées [assaisonnements]; décorations comestibles pour confiseries faites à partir de pâte sucrée; halvas; pain; pain azyne; chips [produits céréaliers]; chicorée [succédané de café]; thé; thé glacé; chocolat»;

32 класс МКТУ «eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire; apéritifs sans alcool; eaux [produits à boire]; cocktails sans alcool; limonades; lait d'arachides [produit à boire sans alcool]; produits à boire isotoniques; produits à boire à base de petit-lait; lait d'amandes [produit à boire]; nectars de fruits sans alcool; orgeat; sirops pour limonades; jus de tomate [produit à boire]; jus de pomme; jus de légumes [produit à boire]; préparations pour la fabrication d'eaux gazéifiées; préparations pour la fabrication de liqueurs; préparations pour la fabrication d'eaux minérales; produits à boire de type sorbets; extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de bières; essences pour la fabrication de produits à boire».