

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

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 14.04.2014, поданное ООО «Альпенгурт ТМ», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743295 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012743295 с приоритетом от 12.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку, в состав которой входят словесные обозначения «Альпенгурт», «Фитнес». Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, черного, светло-зеленого, зеленого, темно-зеленого, красного, синего, светло-синего, темно-синего, желтого, светло-желтого, оранжевого, светло-серого, коричневого, темно-оранжевого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 18.12.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «Фитнес» в силу своего семантического значения («фитнес» - система, направленная на создание и поддержание хорошего физического состояния с помощью правильного питания и специальных упражнений) не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи

1483 Кодекса, поскольку указывает на свойство товаров, может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «Фитнес» не является описательным для товаров 29 класса МКТУ, поскольку не указывает на их состав и свойства;

- фитнес – это комплекс спортивных программ оздоровительного характера, основанный на использовании разнообразных упражнений;

- обозначение «фитнес» может быть описательным для услуг, связанных с организацией спортивно-оздоровительных мероприятий и фитнес- программ, но не может быть описательным для заявленных товаров 29 класса МКТУ, для них данный элемент является фантазийным;

- для товаров 29 класса МКТУ такое обозначение рождает в сознании потребителя отдаленные ассоциации со здоровым образом жизни, то есть требуется процесс осмысливания, чтобы связать значение слова «Фитнес» с пищевыми продуктами 29 класса МКТУ;

- обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его интенсивного использования заявителем в отношении товаров 29 класса МКТУ до даты приоритета заявки на товарный знак;

- между ООО «МСК Гурт» и ООО «Альпенгурт ТМ» 02.11.2012 был заключен договор о совместной деятельности, в рамках которого стороны договорились о том, что заявитель производит продукции, а ООО «МСК ГУРТ» ее реализовывают и рекламируют.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии договоров, счетов, актов, товарных накладных, договоров.
2. Копии каталогов магазина «Дикси».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в

отношении всех товаров 29 класса МКТУ с указанием элемента «Фитнес» в качестве охраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.12.2012) приоритета заявки №2012743295 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.



Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой этикетку. На этикетке расположено изображение нарезанных фруктов, залитых взбитыми сливками. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «Фитнес», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над ним расположена композиция из изображения гор и кувшина, из которого вытекают сливки, внизу расположен словесный элемент «Альпенгурт», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит в своем составе словесный элемент «Фитнес».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что «фитнес» - комплекс спортивных программ оздоровительного характера, основанный на использовании разнообразных упражнений. Фитнес объединяет в себе не только множество видов физической активности, но и рациональное питание. (См. Большая Энциклопедия, Москва «Терра» 2006, Том 54, стр. 555).

Согласно сведениям из сети Интернет одним из элементов фитнеса является формирование правильного питания. На прилавках магазинов присутствует много продуктов питания, на которых указано: «экологически чистые», «фитнес», «маложирные», «для здорового образа жизни» произведенные различными производителями. Как правило, к этой категории товаров относят маложирные, с повышенной клетчаткой и с низким содержанием калорий, с повышенным количеством полезных минералов и витаминов продукты. (См. <http://bodymaster.sportbox.ru/food>; <http://rufiera.ru/products>; <http://ladyfitness.ru>).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существует целая индустрия производства продуктов для здорового образа жизни. 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, словесный элемент фитнес для товаров 29 класса МКТУ является неохраноспособным, поскольку, используется многими производителями и указывает на свойство товара (снижение веса).

Представленные материалы, подтверждающие приобретение различительной способности, не могут быть приняты во внимание, поскольку, как было установлено выше, словесный элемент «Фитнес» указывает на свойство товаров, не обладает различительной способностью и нуждается в свободном использовании различными хозяйствующими субъектами.

Предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит права иных участников торгового оборота.

В связи с этим словесному элементу «Фитнес» не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2014, оставить в силе решение Роспатента 18.12.2013.