

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 24.04.2019 возражение ООО «ИД «Пресс-Курьер» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018705371, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018705371 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.02.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию товарного знака заявлено словесное обозначение «Здоровье пенсионера», выполненное буквами русского алфавита и расположенное на одной строке.

Решение Роспатента от 25.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком «ЗДОРОВЬЕ», зарегистрированным на имя ООО «Журнал "Здоровье», 127994, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр.1, свидетельство №4 [1], признанным общеизвестным с 01.02.1992, для товаров 16 класса МКТУ; с товарными знаками «ЗДОРОВЬЕ», «ZDOROVIE» (свидетельство №348212 [2] с приоритетом от

14.09.2005, срок действия продлен до 14.09.2025, свидетельство №324228 [3] с приоритетом от 08.04.2005, срок действия продлен до 08.04.2025), зарегистрированными на имя ООО «Журнал «Здоровье», 127015, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1, этаж 9, пом. 1, ком. 4, в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ; с товарными знаками «ЗДОРОВЬЕ» №№289075, 289076 [4-5] с приоритетом от 18.01.2002, срок действия продлен до 18.01.2022, № 239198 [6] с приоритетом от 08.09.2000, срок действия продлен до 08.09.2020), зарегистрированными на имя ЗАО «Журнал «Здоровье», 127015, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1, в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 24.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Здоровье пенсионера» (словосочетание - это соединение двух или нескольких слов, связанных по смыслу и грамматически на основе подчинительной связи);

- противопоставленные экспертизой знаки, включающие слово «здоровье» (при этом зарегистрированные на разные юридические лица), не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением по заявке № 2018705371 по всем признакам сходства словесных обозначений;

- сопоставительный анализ словесных элементов «Здоровье пенсионера» заявленного обозначения и словесного элемента «ЗДОРОВЬЕ» противопоставленных товарных знаков по признакам звукового сходства показывает, что фонетическое совпадение одного из словесных элементов сравниваемых обозначений не определяет их звукового сходства. Такой вывод обусловлен тем, что заявленное обозначение состоит из двух грамматически и по смыслу связанных между собой слов, представляя собой синтаксическую конструкцию «Здоровье (кого?) пенсионера. Второе слово «... п-е-н-с-и-о-н-е-р-а» заявленного обозначения добавляет ему 10 дополнительных звуков (букв), 5

дополнительных слогов, которые отсутствуют в противопоставленных товарных знаках, состоящих только из одного слова «ЗДОРОВЬЕ» (8 букв, 3 слога), в связи с чем звуковой ряд обозначения «Здоровье пенсионера» в сравнении с противопоставленными объектами увеличивается более, чем в два раза, и не учитывать это обстоятельство при фонетическом анализе не правомерно;

- по смысловому значению сравниваемые обозначения также не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку заявленное обозначение «Здоровье пенсионера» представляет собой связанные между собой подчинительной связью слова, образующие словосочетание с присущим ему смысловым значением, которое конкретизируется в связи с наличием в нём второго слова «...пенсионера», отсутствующего в противопоставленных товарных знаках;

- графически рассматриваемые обозначения также несходны, так как общее зрительное впечатление при сравнении обозначений является различным, поскольку сравниваемые обозначения имеют разную структуру: заявленное обозначение имеет два слова, образующих словосочетание, размещенное одной строкой (при этом второе слово является более длинным, чем первое), напротив, каждый из противопоставленных товарных знаков содержит по одному слову. При этом вид и размер шрифта, используемый при написании словесных элементов, явным образом отличается друг от друга;

- точку зрения заявителя об отсутствии сходства до степени смешения косвенно подтверждает сложившаяся практика экспертизы Роспатента при рассмотрении и предоставлении правовой охраны товарным знакам (в течение большого временного периода вне зависимости от наличия правовой охраны ОИ товарного знака №4), включающим слово «здоровье», заявляемым и регистрируемым в отношении таких товаров 16 класса МКТУ, как печатные издания, на имя разных хозяйствующих субъектов: свидетельство №452436 «Женское здоровье»; свидетельство №389390 «Здоровье - людям»; свидетельство №612166 «Здоровье городской жизни»; свидетельство №566773 «Здоровье нации»;

свидетельство №552501 «Здоровье детей»; свидетельство №208757 «Здоровье Москва»; свидетельство №429590 «Здоровье в большом городе»;

- заявитель обращает внимание палаты по патентным спорам на тот факт, что в Роскомнадзоре на его имя зарегистрировано за номером ПИ №ФС 77-72408 наименование «Здоровье пенсионера» как средство массовой информации (см. Приложение). Кроме того, печатное издание заявителя с таким наименованием уже нашло своего читателя-покупателя на рынке однородной продукции (см. Приложение - выпуски издаваемых СМИ).

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из Государственного реестра о товарном знаке №264744, зарегистрированном на имя заявителя, 1л.
- распечатка информации с сайта Роскомнадзора о зарегистрированном на имя заявителя СМИ с наименованием «Здоровье пенсионера», 1л.
- выпускаемые заявителем издания с наименованием «Здоровье пенсионера», 3 экз.;
- распечатка информации из Госреестра ТЗ о зарегистрированных товарных знаках, включающих словесный элемент «здоровье», 24 л.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (13.02.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015,

регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 подпунктом 3 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, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Здоровье пенсионера», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.


В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018705371 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-6] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака по заявке №2018705371 испрашивается для товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Общеизвестный товарный знак [1] и товарные знаки [2, 6] представляют собой слово «ЗДОРОВЬЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знаки охраняются для товаров 16 класса МКТУ – журналы, печатные издания, печатная продукция, журнал «Здоровье».

Товарный знак [3] представляет собой словесный элемент «ZDOROVIE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ - журналы.



Товарный знак [4]  представляет собой слово «Здоровье», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 класса МКТУ - журнал «Здоровье».



Товарный знак [5]  представляет собой слово «ЗДОРОВЬЕ», выполненное оригинальным шрифтом и расположенное по горизонтали, а также слово «Здоровье», расположенное вертикально и выполненное буквами значительно меньшего размера, чем буквы, которыми выполнено слово «ЗДОРОВЬЕ», расположенное горизонтально. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 класса МКТУ – журнал «Здоровье».

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-6] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2, 4, 5, 6] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Здоровье», причем в заявленном обозначении указанный элемент занимает начальную, наиболее сильную позицию в обозначении, с которой, как правило, начинается восприятие знака потребителем. Наличие в заявленном обозначении слова «пенсионера», являющегося дополнением к существительному «здоровье», действительно удлиняет звуковой ряд заявленного обозначения и некоторым образом меняет его смысловую окраску. Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на вывод о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых обозначений, поскольку логическое ударение в заявленном обозначении падает на слово «Здоровье», которое и акцентирует на себе основное внимание потребителя. Несмотря на разную длину сопоставляемых знаков, использование в них букв русского алфавита и стандартного шрифта (см. товарные знаки [1], [2], [6]) сближает сравниваемые обозначения визуально.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено их сходством по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений. Следовательно, они являются сходными до степени смешения, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты; периодика; продукция печатная) и для которых зарегистрированы товарные знаки [1, 2, 4 - 6] (журналы, печатная продукция), поскольку они относятся к одним родовым группам (печатная продукция, в том числе периодические издания), имеют одинаковое назначение, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что сравниваемые товары имеют один источник происхождения и, как следствие, велика вероятность смешения их в гражданском обороте при маркировке их сопоставляемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается товарного знака [3] «ZDOROVIE», то указанный товарный знак не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку словесный элемент «ZDOROVIE» не имеет смыслового значения и выполнен буквами латинского алфавита.

В отношении довода заявителя о практике Роспатента, касающейся зарегистрированных товарных знаков со словом «Здоровье», следует отметить, что вопрос правомерности регистрации указанных товарных знаков не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Регистрация заявленного обозначения в качестве средства массовой информации на имя заявителя не является основанием для отмены решения Роспатента и государственной регистрации обозначения по заявке № 2018705371 в качестве товарного знака.

Также коллегия отмечает, что при использовании заявителем обозначения «Здоровье пенсионера» в гражданском обороте на печатном издании слово «ЗДОРОВЬЕ» выделено визуально за счет его выполнения буквами большого размера в отличие от слова «пенсионера», выполненного буквами меньшего размера и расположенного под словом «ЗДОРОВЬЕ», что еще больше усиливает сходство с противопоставленными товарными знаками.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2019.**