

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 06.06.2018, поданное Закрытым акционерным обществом «ЭРКАФАРМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016744723 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016744723, поданной 28.11.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, белый, светло-зеленый».

Согласно материалам заявки, на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение [1] со словесным элементом «HEALTHY LIFE STYLE».

Решение Роспатента от 26.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ по заявке № 2016744723

было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «HEALTHY LIFE STYLE» заявленного обозначения [1] в переводе с английского языка имеет значение: «здоровый образ, стиль жизни» и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары 05 класса МКТУ, указывает на их свойство и назначение;
- для остальных товаров 05 класса МКТУ (например, «кокаин, наркотики, яды» и т.д.) регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения части товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным

знаком **Health Life** [2] по свидетельству № 197594 (приоритет от 04.10.1996, срок действия регистрации продлен до 04.10.2026), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Байер Консьюмер Кеа АГ», Петер-Мериан-Штр. 84, СН-4052 Базель, Швейцария, для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.06.2018, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.04.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «HEALTHY LIFE STYLE» заявленного обозначения [1] (транслитерация: «хелси лайф стайл», в переводе с английского языка на русский язык означает: «здоровый образ жизни») представляет собой словосочетание, отличающееся по словесному составу от противопоставленного знака «Health Life» [2] («хелс лайф», в переводе с английского языка на русский язык означает: «здоровье жизнь»);
- элемент «STYLE» придает заявленному обозначению [1] сильное фонетическое отличие от противопоставленного товарного знака [2];
- словесный элемент «HEALTHY LIFE STYLE» заявленного обозначения [1] не

- ассоциируется фонетически с противопоставленным товарным знаком [2];
- элементы «HEALTHY LIFE STYLE» [1] и «Health Life» [2] написаны обычными, но отличающимися друг от друга шрифтами, поэтому визуально не ассоциируются друг с другом: прописные буквы в заявленном обозначении [1] и прописные первые буквы каждого слова, остальные буквы – строчные в противопоставленном товарном знаке [2];
  - смысл перевода элемента «HEALTHY LIFE STYLE» [1] очевиден: «здоровый образ жизни», но перевод элемента «Health Life» («здоровье жизнь») в силу использования в нем двух существительных, напротив, не очевиден и не имеет устойчивой смысловой связи с понятием какого-либо образа жизни;
  - заявка № 2016744723 на регистрацию заявленного обозначения [1] содержала дискламацию словесного элемента «HEALTHY LIFE STYLE» в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);
  - заявленное комбинированное обозначение [1] включает в свой состав графический элемент в виде черной эллиптической фигуры, на фоне которой стилизованным шрифтом написана аббревиатура «HLS», а справа и сверху от указанных элементов расположено стилизованное изображение двух зеленых листочков. Все указанные элементы занимают доминирующее положение по отношению к неохраняемому словесному элементу «HEALTHY LIFE STYLE»;
  - в первую очередь внимание потребителя фокусируется на графическом элементе и аббревиатуре «HLS» и по первому впечатлению заявленное обозначение [1] не может ассоциироваться в сознании потребителя с противопоставленным товарным знаком [2];
  - с учетом ограничения перечня заявленных товаров 05 класса МКТУ способность введения потребителя в заблуждение в результате использования в заявленном обозначении [1] неохраняемого элемента «HEALTHY LIFE STYLE» отсутствует.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В качестве приложения заявителем был представлен скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 06.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (28.11.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2016744723 является комбинированным. Словесный элемент «HEALTHY LIFE STYLE» выполнен заглавными буквами латинского алфавита и расположен под горизонтально ориентированным овалом со стилизованными листочками, в центре которого выполнен буквенный элемент «HLS». Регистрация обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в цветовом сочетании «черный, белый, светло-зеленый» в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заявленном обозначении [1] словесный элемент «HEALTHY LIFE STYLE» имеет перевод с английского языка на русский язык: здоровый образ жизни (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Под здоровым образом жизни

понимается рациональный образ жизни, неотъемлемой чертой которого является активная деятельность, направленная на сохранение и улучшение здоровья (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>). Таким образом, с учетом смыслового значения словесный элемент «HEALTHY LIFE STYLE» воспринимается как указание на свойства и назначение товаров 05 класса МКТУ испрашиваемого перечня.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу, что элемент «HEALTHY LIFE STYLE» подпадает под положение пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, поскольку не занимает в нем доминирующего положения. В заявленном обозначении [1] композиционно доминирующими элементами являются изобразительные элементы в виде овала с листочками и буквенным элементом «HLS».

Согласно материалам дела, заявитель выражает согласие с неохраноспособностью словесного элемента «HEALTHY LIFE STYLE» заявленного обозначения [1].

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Поскольку заявителем был ограничен перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ до товаров, связанных со здоровьем, либо направленных на его поддержание, сохранение, регистрация заявленного обозначения [1] со словесным элементом «HEALTHY LIFE STYLE» на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя представления относительно свойств, назначения товаров 05 класса МКТУ, не соответствующего действительности.

Таким образом, в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы был

указан товарный знак **Health Life** [2] по свидетельству № 197594

(приоритет от 04.10.1996, срок действия регистрации продлен до 04.10.2026), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В силу того, что правовая охрана заявленного обозначения [1] не распространяется на словесный элемент «HEALTHY LIFE STYLE», заявленное обозначение [1] в целом не способно нарушать исключительное право фирмы

«Байер Консьюмер Кеа АГ», Швейцария на товарный знак **Health Life** [2] по свидетельству № 197594. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2018, отменить решение Роспатента от 26.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016744723 с исключением из правовой охраны словесного элемента «HEALTHY LIFE STYLE».**