

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 16.03.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2011, поданное фирмой Уол-Март Стоз, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409736, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.05.2010 за №409736 по заявке №2009710905/50 с приоритетом от 18.05.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Мария-Ра», г. Барнаул (далее - правообладатель) для услуг 35, 39, 43 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 18.05.2019.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее изобразительные и словесные элементы. На переднем плане под углом 15° располагается прямоугольник со скругленными углами, разделенный по горизонтали на две части. Верхняя часть имеет темный фон, на котором располагается первая часть фразы «ПЛАТИ МЕНЬШЕ», выполненная белым цветом. Во второй части прямоугольника на белом фоне буквами темного цвета выполнено словосочетание «ЖИВИ ЛУЧШЕ». За прямоугольником находится незавершенная разомкнутая окружность правильной формы, имеющая по краю дугу темного цвета. В верхней левой части графической композиции изображен раскрытый

кошелек, полный монет. Пять монет под разными углами располагаются в верхней части окружности.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.03.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №409736 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№388655, 405839, зарегистрированных для однородных услуг 35 класса МКТУ, которые включают словосочетание «SAVE MONEY. LIVE BETTER», что в переводе с английского языка означает «Экономь (береги, копи) деньги. Живи лучше»;
- оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, включающим изобразительный элемент и словосочетание «ПЛАТИ МЕНЬШЕ ЖИВИ ЛУЧШЕ»;
- основным различительным признаком слогана является его смысловое значение;
- слоган «ПЛАТИ МЕНЬШЕ ЖИВИ ЛУЧШЕ» является вариантом перевода словосочетания «SAVE MONEY. LIVE BETTER», а изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, выполненный в виде раскрытоого кошелька с монетами, ассоциативно усиливает смысловое значение словесной составляющей оспариваемого знака;
- таким образом, товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- в поисковой сети Яндекс имеется более 20 тысяч упоминаний слогана «Экономь (береги, копи) деньги. Живи лучше» в отношении фирмы Уол-Март Стоз, Инк., в связи с чем потребитель устойчиво ассоциирует данный слоган, сходный с оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение;

- фирма Уол-Март Стоз, Инк. является крупнейшей в мире розничной сетью, которая в настоящее время рассматривает возможности выхода на российский рынок;

- в этой связи использование оспариваемого товарного знака его правообладателем может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №409736 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- сведения о противопоставленных товарных знаках [1];
- распечатки из сети Интернет [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №409736, ознакомившись в установленном порядке с возражением, в отзыве от 17.05.2011, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2011, изложил следующее мнение:

- звуковое отличие словесных элементов товарных знаков обусловлено их исполнением на разных языках;

- графическое отличие обусловлено использованием в написании слов букв различных алфавитов, различных видов шрифтов, различным расположением букв по отношению друг к другу, а также различным общим зрительным впечатлением;

- словосочетание «SAVE MONEY. LIVE BETTER» (save – беречь, экономить, сохранять) может быть переведено как «Береги деньги. Живи лучше», тогда как оспариваемый товарный знак включает словосочетание «ПЛАТИ МЕНЬШЕ ЖИВИ ЛУЧШЕ» с однозначной смысловой трактовкой;

- слова «плати» и «save» (беречь, экономить, сохранять) не являются синонимами, поскольку слово платить имеет коннотацию «отдавать»;

- существенные смысловые и изобразительные отличия оспариваемого товарного создают абсолютно иной ассоциативный образ у потребителя в сравнении с противопоставленными товарными знаками;

- интерпретацией словосочетания «SAVE MONEY. LIVE BETTER» в сети Яндекс являются следующие выражения: «Экономьте деньги – живите лучше», «Трать меньше – живи лучше», «Сэкономь деньги. Живи лучше», «Экономь деньги – живи лучше», «Сохраняй деньги – живи лучше», «Экономим деньги – лучше живем»;

- ни в одной из приведенных трактовок слогана в прилагаемых к возражению материалах из сети Интернет нет перевода «плати меньше, живи лучше»;

- таким образом, у российского потребителя в целом и у русскоязычных пользователей сети Интернет в частности, нет устойчивой ассоциативной связи между словосочетаниями «SAVE MONEY. LIVE BETTER» и «ПЛАТИ МЕНЬШЕ - ЖИВИ ЛУЧШЕ» и словом «УолМарт», и они не будут восприниматься российскими потребителями как взаимозаменяемые и сходные до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №409736.

Отзыв правообладателя сопровождается распечатками из сети Интернет по запросу «улмарт плати меньше живи лучше» [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.05.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №409736 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №409736 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение кошелька, наполненного монетами, под которым выполнен с наклоном прямоугольник. Прямоугольник горизонтально разделен на две равные части черного и белого цветов. На фоне верхней части прямоугольника размещен словесный элемент «ПЛАТИ МЕНЬШЕ», выполненный шрифтом белого цвета, а на фоне нижней –

словесный элемент «ЖИВИ ЛУЧШЕ», выполненный шрифтом черного цвета. Композиция ограничена незамкнутой окружностью.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированных в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков по свидетельствам №388655 и №405839.

Товарный знак по свидетельству №388655 представляет собой словесное обозначение «SAVE MONEY. LIVE BETTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита на одной строке.

Товарный знак по свидетельству №405839 является комбинированным и включает словесные элементы «Walmart» и «SAVE MONEY. LIVE BETTER», выполненные стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита. Словесные элементы «SAVE MONEY. LIVE BETTER» выполнены шрифтом, размер которого значительно меньше размера шрифта слова «Walmart» и размещены под словом «Walmart» в одну строку. Справа от словесного элемента «Walmart» размещен изобразительный элемент, состоящий из шести коротких отрезков черного цвета, размещенных по кругу на равном расстоянии друг от друга.

Сходство товарных знаков оспаривается на основании мнения о сходстве словесных элементов «ПЛАТИ МЕНЬШЕ», «ЖИВИ ЛУЧШЕ» и «SAVE MONEY. LIVE BETTER». Анализ сходства данных словесных обозначений с учетом критерия сходства словесных обозначений показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки не сходны в графическом отношении, поскольку при написании их словесных элементов использовались буквы различных алфавитов (в оспариваемом товарном знаке - буквы русского алфавита, а в противопоставленных товарных знаках – буквы латинского алфавита), которые не совпадают по звуковому составу и расположению по отношению друг к другу.

Кроме того, в оспариваемом товарном знаке и товарном знаке по свидетельству №405839 присутствуют оригинальные изобразительные элементы,

образующие со словесными элементами визуально различные композиции, что усиливает графическое различие знаков.

Фонетическое различие очевидно ввиду несовпадения звукового состава сопоставляемых словесных элементов.

Относительно довода возражения о семантическом сходстве словесных составляющих «ПЛАТИ МЕНЬШЕ», «ЖИВИ ЛУЧШЕ» оспариваемого товарного знака и «SAVE MONEY. LIVE BETTER» противопоставленных знаков, коллегией палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Включенные в состав противопоставленных товарных знаков слова являются лексическими единицами английского языка: *save* – спасать, беречь, откладывать, экономить, избавлять; *money* – деньги, валюты, денежные суммы; *live* – жить, существовать, обитать; *better* – лучший, лучше, больше, см. «Англо-русский словарь» В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1956, с. 61, 357, 387, 526.

С учетом приведенных значений словесных элементов словосочетания «SAVE MONEY. LIVE BETTER» могут быть переведены на русский язык как «Экономь деньги. Живи лучше» или «Береги деньги. Живи лучше».

Очевидно, что в целом семантика словосочетаний «SAVE MONEY. LIVE BETTER» отличается от смысла словосочетаний «ПЛАТИ МЕНЬШЕ», «ЖИВИ ЛУЧШЕ», несмотря на некоторое подобие заложенных идей.

Вместе с тем, для российского потребителя значение словесных элементов противопоставленных знаков может быть не понятно, тогда как оспариваемый товарный знак состоит из привычных лексических единиц русского языка.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что в рассматриваемом случае семантический критерий для российского потребителя носит второстепенный характер, а различие знаков в целом достигается за счет принципиально различной фонетики словесных составляющих товарных знаков и отличной графической проработки товарных знаков.

Поскольку товарные знаки не сходны в целом, проведение анализа однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №409736 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода о возможности введения потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака в связи с известностью слогана «SAVE MONEY. LIVE BETTER», то следует отметить следующее.

Коллегией принят во внимание тот факт, что в сети Интернет слоган «SAVE MONEY. LIVE BETTER» упоминается в связи с деятельностью сети магазинов «Walmart», принадлежащей лицу, подавшему возражение. Однако эта торговая сеть в настоящее время распространена за пределами Российской Федерации, поэтому нет оснований полагать, что на дату приоритета оспариваемой регистрации обозначение «SAVE MONEY. LIVE BETTER», и тем более его русский эквивалент, в сознании российского потребителя были связаны с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, документы возражения не содержат доказательств того, что словесные элементы «ПЛАТИ МЕНЬШЕ»/«ЖИВИ ЛУЧШЕ», выполненные буквами русского алфавита, в силу чего имеющие однозначное прочтение и семантику для среднего российского потребителя, могут быть спутаны с элементами «SAVE MONEY. LIVE BETTER», выполненными латинскими буквами, при маркировке ими каких-либо услуг. В этой связи коллегия Палаты по патентам спорам считает довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №409736.**