

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 09.06.2006, поданное ЛЕС МИЛЛС ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД, Новая Зеландия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 22.02.2006 об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесными элементами «BODY», «JAM», «LES MILLS BODY TRAINING SYSTEMS» в качестве товарного знака по заявке №2004721788/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке № 2004721788/50 с датой подачи от 24.09.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, заявленное обозначение представляет собой «комбинацию словесных и изобразительных элементов. Все элементы расположены внутри четырехугольника черного цвета. Словесный элемент представляет собой фантазийное слово «BODYJAM». Первая часть слова (BODY) выполнена заглавными буквами латинского алфавита, графическим шрифтом, белым цветом. Окончание слова (JAM) выполнено в той же манере и цвете. Все буквы в слове расположены под наклоном. Между частями слова расположен изобразительный элемент, представляющий собой фигурку танцующего человека, размещенную внутри окружности желтого цвета. Под словесным и изобразительным элементами расположена надпись «LES MILLS BODY TRAINING SYSTEMS», выполненная буквами латинского алфавита, мелким шрифтом, белого цвета».

Экспертизой ФИПС принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от 22.02.2006 в отношении всего перечня товаров и услуг, указанного в материалах заявки, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002г. (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что:

- словесные элементы заявленного обозначения, занимающие в нем доминирующее положение, а именно «BODY JAM» (англ. – «сжатие тела») и «BODY TRAINING SYSTEMS» (англ.- «системы тренировки тела») в отношении товаров 25 и части услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне, являются неохраняемыми элементами, поскольку указывают на свойства и назначение товаров и услуг;

- словесные элементы обозначения «BODY JAM, BODY TRAINING SYSTEMS» в отношении услуг 35 и части услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне, являются ложными элементами;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «MILLIS», «ДЖЕМ», «BODY», «JAM» и комбинированным товарным знаком «МИЛС», ранее зарегистрированными на других лиц, по свидетельствам №307965 (с приоритетом от 10.02.2004) [1], №259822 (с приоритетом от 20.12.2000) [2], №200640 (с приоритетом от 30.01.1998) [3], №164565 (с приоритетом от 12.09.1996) [4] и по международной регистрации №610651 (с приоритетом от 14.07.1993) [5], для однородных товаров и услуг 25, 35 и 41 классов МКТУ.

В возражении от 09.06.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «BODYJAM / BODY JAM» является фантазийным и не указывает на свойства и назначение заявленных товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ, поскольку в английском языке нет такого словосочетания;

- что касается варианта перевода, предложенного экспертизой - «сжатие тела», то он является одним из многих возможных вариантов, среди которых также могут быть такие как: «людская пробка», «масса удовольствия»;

- словосочетание «BODY TRAINING SYSTEMS», действительно является неохраняемым элементом заявленного обозначения, однако оно не занимает в нем доминирующее положение и не будет вводить в заблуждение потребителя относительно уточненного перечня товаров и услуг:

25 класса - одежда, обувь, головные уборы, в том числе, изделия трикотажные, сапоги, ботинки, полуботинки на шнурках, белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот; лифы, кальсоны, шапочки круглые неглубокие без полей, капюшоны, пояса (одежда), свитеры, носки, рубашки, колготки, одежда готовая, галстуки, брюки, одежда для велосипедистов, одежда верхняя, перчатки (одежда), платки шейные, шарфы, одежда трикотажная, жилеты, манто, плащи непромокаемые, гамаша (с застежками), одежда из джерси, юбки, изделия спортивные трикотажные, костюмы купальные, костюмы пляжные; обувь пляжная, пуловеры, пижамы, платья, сандалии, трусы, бюстгальтеры, пальто, одежда форменная, блузы матросские, куртки, одежда бумажная, халаты, туфли, обувь спортивная, повязки для головы (головные уборы), банданы (платки), одежда для гимнастов, майки с короткими рукавами; все вышеперечисленные товары используются при занятии физическими упражнениями;

35 класса - реклама; менеджмент в сфере бизнеса: административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе, помощь в управлении бизнесом, сведения о деловых операциях, расклейка афиш; все вышеперечисленные услуги относятся к области здравоохранения и/или фитнеса, в частности, к занятиям физическими упражнениями;

41 класса - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе,

академии (обучение), организация конкурсов учебных или развлекательных, воспитание физическое, организация досугов, услуги образовательно-воспитательные, производство кинофильмов, обучение гимнастике, клубы культурно-просветительные и развлекательные, организация и проведение конференций, информация по вопросам воспитания и образования, проведение экзаменов, информации по вопросам развлечений, организация выставок с культурно-просветительной целью, клубы здоровья, представления театрализованные, организация спортивных соревнований, обучение практическим навыкам (демонстрация), информация по вопросам отдыха, организация и проведение семинаров, спортивные лагеря (стажировка), организация и проведение симпозиумов, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов, организация и проведение мастер-классов, обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); все вышеперечисленные услуги относятся к области здравоохранения и/или фитнеса, в частности, к занятиям физическими упражнениями;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками до степени смешения, поскольку ни один из них не ассоциируется с заявленным обозначением в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в уточненном перечне.

На заседании коллегии к возражению приобщены дополнительные материалы, содержащие письмо – согласие правообладателя товарного знака «JAM» [5] на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении уточненного перечня товаров и услуг, а также содержащие сведения о том, что на имя заявителя для товаров 25 и услуг 41 классов МКТУ ранее уже зарегистрированы товарные знаки «LES MILLS» по свидетельству №294896, «LesMills» по свидетельству №294897 и принято решение о регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами «BODYATTACK, LES MILLS BODY TRAINING SYSTEM» по заявке №2004721793/50, с

включением в качестве неохраняемого элемента в товарный знак обозначения «BODY TRAINING SYSTEM».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении от 09.06.2006, убедительными.

С учетом даты (24.09.2004) поступления заявки №2004721788/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (2.3.2.3) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их свойства и назначение. Элементы, указанные в данном пункте могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Согласно подпункту (14.4.1) пункта 14.4 Правил при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах (2.3.1) - (2.3.2) пункта 2.3 Правил или включает такое обозначение.

При включении обозначений, указанных в частности в подпункте (2.3.2.3) подпункта (2.3.2) пункта 2.3 Правил проверяется, занимает ли данное обозначение доминирующее положение в товарном знаке. При этом принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров (услуг) и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с подпунктом (14.4.2) пункта 14.4 Правил при проверке на тождество и сходство определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с подпунктом (14.4.2.4) подпункта (14.4.2) пункта 14.4 Правил при проверке на тождество и сходство 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, принимаемые во внимание при определении сходства элементов, входящих в обозначение, например словесных элементов, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Заявленное обозначение является комбинированным, содержит словесные элементы «BODY», «JAM» и изображение желтого круга с силуэтом танцующего человека на его фоне, размещенное между словами. Слова «BODY» и «JAM» ориентированы горизонтально и выполнены графическим шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Все буквы в словах выполнены с наклоном либо навстречу друг другу, либо в противоположенные стороны друг от друга. На втором уровне под изобразительным элементом по горизонтали расположены словесные элементы «LES MILLS BODY TRAINING SYSTEMS», также выполненные заглавными буквами латинского алфавита, но стандартным мелким шрифтом. Все элементы размещены на фоне черного прямоугольника.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В результате проверки заявленного комбинированного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации с учетом уточненного перечня товаров и услуг, представленного в возражении, установлено следующее.

В связи с тем, что слова «BODY», «JAM» расположены по обе стороны выразительного изобразительного элемента, визуально занимающего центральное место в обозначении, они не воспринимаются как единое фантазийное слово «BODYJAM». По этой же причине данные элементы не воспринимаются как словосочетание.

В переводе с английского языка слово «BODY» означает – тело, труп, тело господне, туловище, ствол, стебель и т.д., а слово «JAM» - «сжатие, зажатие, защемление, давка, толпа, неловкая ситуация, затруднительное положение, заедание». В переводе с немецкого языка данное слово означает - джем, повидло» (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Заявленное комбинированное обозначение предполагается использовать в качестве товарного знака для товаров и услуг, в отношении которых слова «BODY» и «JAM» не являются описательными и не могут характеризовать товары 25 и услуги 35 и 41 классов МКТУ, указанные в уточненном перечне, поскольку прямо не указывают на их свойства и назначение.

Словосочетание «BODY TRAINING SYSTEMS» в переводе с английского языка означает – «система тренировки тела», т.е. прямо указывает на назначение товаров и услуг, указанных в уточненном перечне. Кроме того, данный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, поскольку выполнен мелким шрифтом и расположен на нижнем уровне.

С учетом изложенного и в соответствии с действующим законодательством элемент «BODY TRAINING SYSTEM» может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона и пунктами 2.3, 2.5 Правил.

Проверка заявленного комбинированного обозначения по иным основаниям для отказа в регистрации, а именно, на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, осуществлялась с учетом письма – согласия, представленного правообладателем противопоставленного товарного знака «JAM» [5].

При проверке заявленного комбинированного обозначения на тождество и сходство с противопоставленными товарными знаками «MILLIS» [1], «ДЖЕМ» [3] и комбинированным товарным знаком «МИЛС» [2], ранее зарегистрированными на имя других лиц, установлено следующее.

Заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным словесным товарным знаком «MILLIS» [1], поскольку, в отличие от него, представляет собой комбинацию из изобразительных и словесных элементов. Различное восприятие сравниваемых обозначений определяется также тем, что слово «MILLIS» не имеет смыслового значения.

Что касается слова «MILLS», включенного в словесный элемент заявленного обозначения «LES MILLS BODY TRAINING SYSTEMS», то он в переводе с английского языка означает – «молоть».

Из изложенного следует, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1].

То же касается противопоставленного комбинированного товарного знака «МИЛС» [2], в котором словесный элемент выполнен своеобразным шрифтом буквами русского алфавита в одной цветовой гамме с изобразительным элементом и образует с ним единую композицию.

Заявленное обозначение в целом также не ассоциируется с противопоставленным словесным товарным знаком «ДЖЕМ» [3].

Словесный элемент заявленного обозначения «JAM» и слово «ДЖЕМ» действительно имеют фонетическое сходство, однако по смысловому значению

они сходны только частично, поскольку только в переводе с немецкого языка слово «JAM» означает – «джем, повидло».

В переводе с английского языка слово «JAM» имеет следующие значения – «сжатие, зажатие, защемление, давка, толпа, неловкая ситуация, затруднительное положение, заедание и т.д.». (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Различное восприятие сравниваемых обозначений определяется тем, что слово «JAM» в заявленном обозначении является составной частью комбинации словесных и изобразительных элементов, а также тем, что имеет своеобразное графическое выполнение.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3].

Указанное в полной мере касается и противопоставленного словесного товарного знака «BODY» [4].

Различное восприятие сравниваемых обозначений определяется тем, что слово «BODY» в заявленном обозначении является составной частью комбинации словесных и изобразительных элементов, а также тем, что имеет своеобразное графическое выполнение.

Установленное несходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками свидетельствует о том, что оно соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункту 2.8 Правил.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.06.2006, отменить решение экспертизы от 22.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) BODY TRAINING SYSTEMS.
- (591) Черный, белый, желтый.
- (511) 25 - одежда, обувь, головные уборы, в том числе изделия трикотажные, сапоги, ботинки, полуботинки на шнурках, белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот; лифы, кальсоны, шапочки круглые неглубокие без полей, капюшоны, пояса (одежда), свитеры, носки, рубашки, колготки, одежда готовая, галстуки, брюки, одежда для велосипедистов, одежда верхняя, перчатки (одежда), платки шейные, шарфы, одежда трикотажная, жилеты, манто, плащи непромокаемые, гамаши (с застежками), одежда из джерси, юбки, изделия

спортивные трикотажные, костюмы купальные, костюмы пляжные; обувь пляжная, пуловеры, пижамы, платья, сандалии, трусы, бюстгальтеры, пальто, одежда форменная, блузы матросские, куртки, одежда бумажная, халаты, туфли, обувь спортивная, повязки для головы (головные уборы), банданы (платки), одежда для гимнастов, майки с короткими рукавами; все вышеперечисленные товары используются при занятии физическими упражнениями;

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе, помощь в управлении бизнесом, сведения о деловых операциях, расклейка афиш; все вышеперечисленные услуги относятся к области здравоохранения и/или фитнеса, в частности, к занятиям физическими упражнениями;

41 воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе, академии (обучение), организация конкурсов учебных или развлекательных, воспитание физическое, организация досугов, услуги образовательно-воспитательные, производство кинофильмов, обучение гимнастике, клубы культурно-просветительные и развлекательные, организация и проведение конференций, информация по вопросам воспитания и образования, проведение экзаменов, информации по вопросам развлечений, организация выставок с культурно-просветительной целью, клубы

здоровья, представления театрализованные, организация спортивных соревнований, обучение практическим навыкам (демонстрация), информация по вопросам отдыха, организация и проведение семинаров, спортивные лагеря (стажировка), организация и проведение симпозиумов, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов, организация и проведение мастер-классов, обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); все вышеперечисленные услуги относятся к области здравоохранения и/или фитнеса, в частности, к занятиям физическими упражнениями.