

**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 возражение от 13.03.2015, поданное компанией Isolife Health UK Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146956, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146956, произведенной Международным Бюро ВОИС 19.07.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1146956 первоначально был зарегистрирован в Международном бюро ВОИС на имя VASILKOU ANDREI YAUGENYEVICH (Василькова Андрея Евгеньевича), Беларусь. После внесения изменений в наименование правообладателя владельцем знака стал заявитель.

Знак по международной регистрации №1146956 представляет собой словесное обозначение ISOLIFE, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1146956 не соответствует требованиям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что, согласно информации из сети Интернет, производителем товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, является ООО «ИзоЛайф Экспорт», в связи с чем предоставление правовой охраны на имя VASILKOU ANDREI YAUGENYEVICH противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, знак по международной регистрации №1146956 сходен до степени смешения со знаком «ISOLITE» по международной регистрации №815309, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

При анализе сравниваемых обозначений учитывался фактор общего зрительного впечатления. Сходство знаков установлено на основании фонетического и визуального сходства словесных элементов «ISOLIFE» и «ISOLITE», выполненных в одинаковой манере стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 13.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В связи с тем, что права по международной регистрации №1146956 были уступлены от первоначального правообладателя VASILKOU ANDREI YAUGENYEVICH (Василькова Андрея Евгеньевича) компании Isolife Health UK Limited (GB), которая является правообладателем знака на территории Беларуси и других стран и вводит продукцию в гражданский оборот через компанию ООО «ИзоЛайф Экспорт» на основании лицензионного соглашения, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку на имя заявителя не будет противоречить положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

По мнению заявителя, фантазийное обозначение «ISOLIFE» является сложносоставным словом, состоящим из известной части «ISO-», присоединенной к известному слову «LIFE». Поскольку обозначение «ISOLIFE» предназначено для маркировки изотонических напитков, оно представляет собой словесную игру, где

часть «ISO» ассоциируется со словом «изотонический» (имеющий одинаковое напряжение, давление), а слово «LIFE» широко известно в русскоязычной среде в значении «жизнь». В целом, по мнению заявителя, слово «ISOLIFE», не являясь реальным словом какого-либо языка, имеет смысловое содержание: подобный жизни/одинаковая жизненная энергия.

В отношении противопоставленного знака заявитель отмечает, что слово «ISOLITE» в переводе с английского языка обозначает «изолит» - изоляционный материал типа гетинакса. Если же рассматривать это слово как сложносоставное, состоящее из двух частей «ISO-» и «-LITE», то часть «-LITE» в сложных словах имеет значение минерал, камень, например, sodalite – содалит, lepidolite – лепидолит.

На основании сравнительного анализа знака по международной регистрации №1146956 с противопоставленным знаком заявителем сделан вывод об отсутствии между ними фонетического и семантического сходства, несмотря на некоторое графическое сходство, что не может привести к смешению однородных товаров и услуг на рынке.

Кроме того, заявитель отметил, что изотонические напитки отличаются от обычных напитков специфическим вкусом минеральных солей, входящих в их состав, продажа таких напитков осуществляется через аптечную сеть, в спортивных федерациях, клубах и иных спортивных организациях, а также в специализированных магазинах и отделах здорового питания крупных супермаркетов. Потребители, следящие за своим здоровьем, внимательно относятся к тому, какую продукцию и чьего производства употребляют в пищу, поэтому к выбору изотонических напитков потребители подходят более тщательно. Исходя из вышеизложенного, заявитель делает вывод о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1146956 в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки изотонические и составы для их приготовления» и услуг 35 класса МКТУ «услуги, связанные с оптовой и розничной торговлей напитками изотоническими и составами для их приготовления, в том числе через агентов, по каталогам и через Интернет-магазины».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146956 в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из ROMARIN;
- данные о товарном знаке Республики Беларусь №48057;
- решения о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1146956 на территории Украины и Казахстана;
- копия письма от ООО «ИзоЛайф Экспорт»;
- распечатки с сайтов [isolife.by/наши продукты](http://isolife.by/наши_продукты), <http://eng-rus.slovaronline.com/I/IS/57612-ISO>, <http://eng-rus.slovaronline.com/I/IS/57678-ISOTONIC>;
- выходные данные Нового большого англо-русского словаря в трех томах под редакцией Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. -М.: Русский язык, 1993-1994;
- копии страниц Словаря иностранных слов – М.: Русский язык, 1989;
- распечатки с сайтов <http://eng-rus.slovaronline.com/L/LI/62046-LIFE>; <http://eng-rus.slovaronline.com/L/LI-62577-LITE>; <http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/lite>;
- распечатка Oxford Dictionary of English (Оксфордский словарь английского языка);
- изображения продуктов;
- публикации товарных знаков №№282969, 266892, 428134, 126428, 502279, 357113, 419523.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.07.2015, заявитель письменно отказался от предложенного им ограничения перечня услуг 35 класса МКТУ, выразив просьбу предоставить правовую охрану в отношении всех позиций в первоначальной редакции услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель представил копию лицензионного договора, заключенного 02.03.2015 между ним и ООО «ИзоЛайф Экспорт», на использование

товарного знака «ISOLIFE» по свидетельству №48057 Республики Беларусь, правообладателем которого является заявитель, и оригинал письма ООО «ИзоЛайф Экспорт» с подтверждением того, что продукция, маркированная знаком «ISOLIFE», производится и вводится в гражданский оборот на территории стран Таможенного союза с разрешения и под контролем Isolife Health UK Limited.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.07.2012) международной регистрации №1146956 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 пункту (2.5.1) 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.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1146956, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ISOLIFE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «ISOLIFE» отсутствует в лексических словарях основных европейских языков, в силу чего представляет собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения.

Вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1146956 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса был основан на том обстоятельстве, что первоначальным правообладателем знака являлся Васильков Андрей Евгеньевич, в то время как, по данным из сети Интернет, товары, в частности, изотонические напитки, маркированные обозначением «ISOLIFE», производятся ООО «ИзоЛайф Экспорт».

Вместе с тем, заявителем представлены сведения о том, что он является правообладателем словесного товарного знака «ISOLIFE» на территории Беларуси (свидетельство №48057, приоритет 17.10.2011), зарегистрированного в отношении товаров 05, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

ООО «ИзоЛайф Экспорт» использует товарный знак «ISOLIFE» на основании лицензионного договора, заключенного с его правообладателем в лице Isolife Health UK Limited.

Заявитель также представил оригинал письма ООО «ИзоЛайф Экспорт» с подтверждением того, что продукция, маркированная знаком «ISOLIFE», производится и вводится в гражданский оборот на территории стран Таможенного союза с разрешения и под контролем компании Isolife Health UK Limited.

После уступки права на международную регистрацию №1146956 заявителю - компании Isolife Health UK Limited, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку не будет противоречить положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1146956 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №815309 представляет собой словесное обозначение «ISOLITE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации противопоставленный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Сходство знака по международной регистрации №1146956 с противопоставленным знаком обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ISOLIFE» и «ISOLITE», которое определяется наличием совпадающих звуков, составляющих словесные обозначения, расположенных в одинаковой последовательности, наличием совпадающих слогов, одинаковым числом слогов. Различие в одном согласном звуке не оказывает существенного влияния на общий вывод о фонетическом сходстве при совпадении остальных звуков. Визуальное

сходство, обусловленное использованием одних и тех же букв одинакового алфавита и шрифта, усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о семантическом различии между сравниваемыми словесными элементами, поскольку приведенные заявителем рассуждения по поводу значения составных частей слов «ISOLIFE» и «ISOLITE» не опровергают вывод о фантазийном характере этих слов, отсутствующих в лексических словарях основных европейских языков. Коллегия также отмечает, что среднему российскому потребителю товаров 05, 30, 32 классов МКТУ может быть неизвестно смысловое значение отдельных составных частей этих слов, также как и название изоляционного материала «изолит».

Анализ однородности товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146956, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, показал принадлежность их к одним и тем же родовым группам товаров.

В этой связи коллегия отмечает, что товары 32 класса МКТУ «isotonic beverages and preparations for their making» (изотонические напитки и составы для их приготовления), которыми заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку, являются однородными позиции «mineral water and other non-alcoholic beverages; preparations for making beverages» (минеральная вода и другие безалкогольные напитки, препараты для приготовления напитков), включенной в перечень товаров 32 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

На основании изложенного можно сделать вывод, что знак по международной регистрации №1146956 вызывает в сознании потребителей сходные ассоциации с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, несмотря на отдельные отличия между ними, что определяет их сходство до степени смешения.



В отношении услуг 35 класса МКТУ коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146956.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 13.03.2015, отменить решение Роспатента от 13.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146956 в отношении услуг 35 класса МКТУ.**