

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 28.01.2019 возражение индивидуального предпринимателя Черникова А.В., г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017718364 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017718364 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 10.05.2017 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**4 шага к здоровой стройности**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.09.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком ^{Три шага} _{к стройности} по свидетельству № 462634, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении приведенных в заявке товаров 05 и услуг 35

классов МКТУ, однородных услугам 35, 42 и 44 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.01.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.09.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, их шрифтовым исполнением и пространственным положением в одну или две строки, наличием цифры «4» в заявленном обозначении, а также имеют разные смысловые значения в силу наличия в заявленном обозначении слова «здоровой». При этом указано также и на отсутствие однородности у товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.05.2017) 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 абзацем 1 и 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «**4 шага к здоровой стройности**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.05.2017 испрашивается, в частности, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 462634 с приоритетом от 11.10.2010 представляет собой словесное обозначение
Три шага
к стройности , выполненное в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Данный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35, 42 и 44 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них крайне близкого состава звуков и букв, что обуславливается совпадением бóльшей части их слов в соответствующей определенной последовательности, а также имеют крайне близкие смысловые значения в силу подобия заложенных в них понятий и идей («некоторое количество шагов для обретения стройности»).

В этой связи следует отметить, что разные числительные в сравниваемых обозначениях не играют решающей роли при их восприятии в целом, поскольку числительные обычно плохо запоминаются, но занимают в этих знаках одинаковое (начальное) положение, ввиду чего ассоциируются друг с другом вне зависимости от обозначаемого ими числа.

В свою очередь, наличие слово «стройности» в заявленном обозначении также не оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом, так как оно располагается в средней части соответствующего единого словосочетания между несколькими другими словами, в силу чего никак не акцентирует на себе внимание, а также не придает кардинально иной смысловой окраски слову «стройности», поскольку эти слова обычно воспринимаются как семантически связанные друг с другом («здоровая стройность» – «стройность как признак здоровья», «здоровый образ жизни ведет к стройности» и т.п.).

Сходство данных знаков в целом усиливается еще и за счет использования в них букв одного и того же (русского) алфавита и совпадения состава букв большей части их слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков (по количеству слов, слогов, звуков и букв, по шрифтовому исполнению и пространственному положению в одну или две строки, по наличию цифры «4» в заявленном обозначении), с учетом вышеизложенных обстоятельств, наиболее важных при восприятии этих знаков в целом, играют лишь второстепенную роль.

При сравнительном анализе сравниваемых знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ, с одной стороны, и услуги 35 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, относятся к одной и той же сфере экономики (бизнес-услуги), совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам услуг (маркетинговые услуги; информационные услуги; услуги по продвижению, рекламе и продаже товаров; посреднические услуги; услуги в области общественных отношений), имеют соответствующие одинаковые назначения и области применения (по обеспечению предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов) и один и тот же круг потребителей (организаций и индивидуальных предпринимателей), то есть данные услуги являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, все приведенные в заявке товары 05 класса МКТУ, представляющие собой различные фармацевтические и диетические средства, с одной стороны, и услуги 35, 42 и 44 классов, для которых охраняется

противопоставленный товарный знак, с другой стороны, никак не являются однородными друг с другом, так как они относятся к абсолютно разным сферам экономики (производственная деятельность – оказание услуг третьим лицам), причем соответствующий перечень услуг противопоставленной регистрации товарного знака в своих формулировках не имеет никаких указаний на ту или иную связь этих услуг с конкретными товарами 05 класса МКТУ, приведенными в заявке.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (неоднородных друг с другом) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2019, изменить решение Роспатента от 20.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017718364.