

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.06.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тонус-клуб», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566161, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014725850 с приоритетом от 01.08.2014 зарегистрирован за №566161 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.03.2016 в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ на имя Индивидуального предпринимателя Берлова Константина Игоревича, Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «Tonus Line», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Роспатент 01.06.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №566161 в отношении услуг 41 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является фонетически и семантически сходным с товарными знаками по свидетельствам №509891, №397296, №449791, №509874, №509900, №509901 и знаком по международной регистрации №1159239, охраняемыми в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в связи со сходством включенного в их состав словесного элемента «ТОНУС / TONUS»;

- на официальных сайтах компаний правообладателя и лица, подавшего возражение, представлена одинаковая концепция спортивных занятий, для которой используются тренажеры, называющиеся «wellness» (хорошее здоровье).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №566161 недействительным в отношении части услуг 41 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- смысловое значение словосочетания «Tonus Line» складывается из смыслового содержания входящих в него слов. Товарный знак по свидетельству №566161 обладает достаточной визуальной, фонетической и семантической различительной способностью, создает у потребителя разнообразные специфические ассоциации, связанные с необходимостью выбора линии поведения, ориентированной на повышение своего жизненного тонуса, но в то же время не указывает на вид, назначение или качество услуг, на которые испрашивается его правовая охрана, что и позволило признать данное обозначение соответствующим установленным законом условиям регистрации товарных знаков.

- элемент «TONUS» не является фонетически доминирующим в сравниваемых знаках. При произношении этих обозначений фразовое фонетическое ударение, то есть выделение одного из слов во фразе путем усиления словесного ударения, объединяющего разные слова в одну фразу, падает на ударный гласный последнего слова в конечном речевом такте, то есть на гласные в словах «CLUB» и «Line», фонетический состав которых совершенно различен;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что слово «TONUS» «напрямую ассоциируется с силовым, тренажерным оборудованием, которое используется в клубах». Из этого можно сделать вывод, о том, что основной смысл обозначения «TONUS CLUB» - это тренажерное оборудование клуба. В оспариваемый товарный знак вложен совершенно иной смысл;

- особая графика выполнения букв словесной части в виде рукописного текста с большими стилизованно выполненными заглавными и мелкими неразборчиво выполненными прописными буквами с различной толщиной букв, обеспечивают оригинальность и различимость оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №566161 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.08.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №566161 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №566161 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «Tonus Line», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №509891 представляет



собой комбинированное обозначение [1], включающее в себя словесный элемент «TONUS CLUB», выполненный буквами латинского алфавита черного и белого цветов, расположенный на фоне геометрической фигуры, выполненной в желтом и зеленом цветовом сочетании. Буква «О» в слове «TONUS» выполнена в виде концентрических круга и окружности.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №397296 представляет



собой комбинированное обозначение [2], представляющее собой словесный элемент «ТОНУС-КЛУБ», выполненный стандартным шрифтом буквами

русского алфавита со стилизованной буквой «О», слева от которого расположен графический элемент, представляющий собой два полукруга.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №449791 представляет



собой комбинированное обозначение [3], включающее в свой состав обозначение [2], выполненное в зеленых тонах, с добавлением знака «®» и расположенного в правой части композиции графического элемента, представляющего собой стилизованное изображение женщины.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №509874 представляет



собой комбинированное обозначение [4], включающее в себя словесный элемент «ТОНУС КЛУБ», выполненный буквами русского алфавита черного и белого цветов, расположенный на фоне геометрической фигуры, выполненной в желтом и зеленом цветовом сочетании. Буква «О» в слове «ТОНУС» выполнена в виде концентрических круга и окружности.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №509900 представляет



собой комбинированное обозначение [5], включающее в свой состав обозначение [4] и графический элемент, расположенный в левой части композиции, представляющий собой стилизованное изображение женщины.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №509901 представляет



собой комбинированное обозначение [6], включающее в свой состав обозначение [4] и графический элемент, расположенный в правой части композиции, представляющий собой стилизованное изображение женщины.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1159239

представляет собой комбинированное обозначение [7], тождественное обозначению [1].



Следует отметить, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1159239 не предоставлена, в связи с чем данный знак не может быть противопоставлен оспариваемому знаку в рамках требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-6] показал следующее.

Оспариваемый знак и словесные элементы противопоставленных знаков включают фонетически и семантически тождественный элемент «ТОНУС/TONUS». Однако данный факт не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Оспариваемый знак включает в себя словосочетание «Tonus line», а противопоставленные знаки – «tonus club/тонус клуб». Присутствие дополнительных словесных элементов обуславливает отличия по звуковому восприятию сравниваемых знаков.

Что касается семантики сопоставляемых обозначений, коллегия сообщает следующее.

Поиск в словарно справочных источниках выявил следующие значения слов «line», «club» и «tonus».

Слова «тонус» и «tonus» имеют идентичное значение в русском и английском языках, а именно – «Та или иная степень жизнедеятельности, напряженности, активности организма или отдельных мышц, тканей» (<http://translate.academic.ru/tonus/en/ru/>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

Слово «club» в переводе с английского языка на русский имеет одноименное значение – «клуб» - учреждение, организующее группу лиц, объединенных общими интересами.

Слово «line» в переводе с английского языка на русский имеет значения – «линия», «черта», «ориентир», а также «поведение», «образ действий», «область интересов» (<http://translate.academic.ru/line/xx/ru/>).

Следует отметить, что слово «club/клуб» часто используется для услуг фитнес-клубов, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам. В связи с этим входящий в противопоставленные знаки словесный элемент «tonus/тонус» будет восприниматься потребителем как название клуба – «Тонус», что определяет смысл данных обозначений в целом.

Касательно семантики обозначения «Tonus line», коллегия приходит к выводу, что в силу полисемичности входящего в него словесного элемента «line» данное обозначение может восприниматься потребителем по-разному, например, как связанное с определенным стилем жизни, особенностями поведения или областью интересов: ориентирование организма на активность, образ действия в виде активности и так далее.

Таким образом, смысловая нагрузка сопоставляемых словесных элементов различна.

Анализ сопоставляемых обозначений по графическому критерию сходства показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого знака выполнен оригинальным шрифтом, близким к рукописному, что снижает его визуальную различимость. Данный признак отличает его от словесных элементов противопоставленных знаков, выполненных практически стандартным шрифтом и легко прочитывающихся.

Кроме того, в противопоставленные знаки включены графические элементы, формирующие общее зрительное впечатление, отличное от впечатления, производимого оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, совокупность фонетических, семантических и графических отличий оспариваемого и противопоставленных знаков позволяет сделать вывод о том, что они не являются сходными в целом.

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-6] и предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [7], являются однородными, поскольку относятся к одному роду услуг (услуги, связанные с оздоровительными и фитнес-тренировками), имеют одинаковые условия их оказания, одинаковый круг потребителей.

Ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены данные знаки, одному лицу.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №566161 предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать убедительными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.06.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №566161.