

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, рассмотрела возражение от 27.06.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕОВИТ нутрио», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011714897, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011714897 с приоритетом от 16.05.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32, 34 и услуг 35, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ЛЕОВИТ» и «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ», выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что государственная регистрация заявленного обозначения, содержащего слово «ЗДОРОВЬЕ» (словесный элемент «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»), в качестве товарного знака в

отношении части указанных в заявке товаров и услуг (например, пиво и т.д.; табак, сигары и т.д.; услуги баров; изготовление венков) будет противоречить общественным интересам, принципам морали и гуманности и способна ввести в заблуждение потребителя относительно назначения таких товаров и услуг.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32, 34 и услуг 35, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 401169, 348402, 317351, 272398, 282800, 330863, 285222, 473360, 285236 и со знаком по международной регистрации № 1019545, содержащими словосочетания «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ», «НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ», «ЗДОРОВОЙ НАЦИИ», «ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» либо «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ», правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.06.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.04.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) оспариваемое решение Роспатента было принято неправомерно, так как упомянутые в заключении по результатам экспертизы дополнительные материалы от 06.03.2013 заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не направлялись, а соответствующая корреспонденция от имени представителя заявителя, принятая во внимание экспертизой, является фальсификацией;

2) заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части указанных в заявке товаров и услуг будет противоречить общественным интересам и принципам морали и способна ввести в заблуждение потребителя относительно назначения товаров и услуг, в связи с чем просит исключить из указанного в заявке перечня товаров и услуг товары 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления

ликеров; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива», товары 34 класса МКТУ «табак; сигареты; папиросы; сигариллы; сигары», услуги 43 класса МКТУ «услуги баров» и услуги 44 класса МКТУ «изготовление венков»;

3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;

4) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются шрифтовым и цветовым исполнением, количеством слов и букв, составом букв и внешней формой изобразительных элементов;

5) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как входящие в них словосочетания отличаются смысловыми значениями в силу разницы заложенных в них понятий и идей и наличия только в составе заявленного обозначения слова «ЛЕОВИТ»;

6) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 272398 прекращена в связи с истечением срока действия данной регистрации.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, за исключением товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива», товаров 34 класса МКТУ «табак; сигареты; папиросы; сигариллы; сигары», услуг 43 класса МКТУ «услуги баров» и услуг 44 класса МКТУ «изготовление венков».

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем была представлена копия решения Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2013 по делу № А40-29681/13, согласно которому досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 401169 в отношении части товаров 30 класса МКТУ [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя 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 пунктом 2.5.2 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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 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 пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «ЛЕОВИТ» и «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.05.2011 испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32, 34 и услуг 35, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» в отношении части указанных в заявке товаров и услуг, а именно, товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива», товаров 34 класса МКТУ «табак; сигареты; папиросы; сигариллы; сигары», услуг 43 класса МКТУ «услуги баров» и услуг 44 класса МКТУ «изготовление венков», противоречит общественным интересам и принципам морали и способен ввести в заблуждение потребителя относительно назначения данных товаров и услуг, что заявителем в возражении не оспаривается. К тому же, указанные товары и услуги, согласно возражению, исключены самим заявителем из приведенного в заявке перечня товаров и услуг.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что к указанной группе товаров и услуг, в отношении которых заявленное обозначение противоречит общественным интересам и принципам морали и способно ввести в заблуждение потребителя относительно назначения товаров и услуг, следует отнести и все аксессуары для курения, а также травы курительные, табак жевательный и нюхательный, сигареты, содержащие заменители табака, то есть все приведенные в заявке товары 34 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанной части товаров и услуг.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 401169 (с приоритетом от 29.02.2008), 348402 (с приоритетом от 02.06.2006), 317351 (с приоритетом от 11.01.2005), 272398 (с приоритетом от 09.04.2003), 282800 (с приоритетом от 13.07.2004), 330863 (с приоритетом от 12.05.2006), 285222 (с приоритетом от 15.08.2003), 473360 (с приоритетом от 23.03.2011), 285236 (с приоритетом от 11.11.2003) и по международной регистрации № 1019545 (с приоритетом от 03.09.2009) представляют собой словесные или комбинированные обозначения, в состав которых входят словосочетания «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ», «НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ», «ЗДОРОВОЙ НАЦИИ», «ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» либо «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанным знакам была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32, 34 и услуг 35, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Что касается довода возражения о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 272398 в связи с истечением срока действия данной регистрации 09.04.2013, то следует отметить, что на дату (04.04.2013) принятия оспариваемого решения Роспатента соответствующий срок действия регистрации товарного знака не истек, а на дату принятия возражения к рассмотрению и на дату его рассмотрения коллегией Палаты по патентным спорам не истек также и льготный шестимесячный срок, предусмотренный законодательством для продления действующей регистрации товарного знака, в силу чего отсутствуют основания для ее исключения из числа противопоставленных экспертизой регистраций товарных знаков.

Относительно решения Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2013 по делу № А40-29681/13 о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 401169 [1] необходимо отметить, что данный судебный акт не вступил в силу, поскольку был отменен постановлением № 09АП-30816/2013-ГК от 14.10.2013 Девятого арбитражного апелляционного суда, и в удовлетворении соответствующего иска заявителя было отказано (см. <http://kad.arbitr.ru>).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по свидетельствам №№ 401169, 348402, 317351 и 272398 показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словосочетания («ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» – «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»), фонетическое тождество которых обуславливается совпадением всех звуков, а семантическое – совпадением смыслового значения.

В свою очередь, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 330863, 285222, 473360, 285236 и по международной регистрации № 1019545 содержат в своем составе фонетически сходные словосочетания («ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» – «ЗДОРОВОЙ НАЦИИ», «ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ», «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»), фонетическое сходство которых обуславливается наличием близких звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе в их начальных и конечных частях, на которых акцентируется внимание.

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству № 282800 и имеющие близкий состав звуков словосочетания «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» и «НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ» ассоциируются друг с другом в целом также и в силу заложенных в них одинаковых понятий и идей (здоровье, принадлежащее нации).

В силу вышеуказанных обстоятельств заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается и тем, что их словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита.

Сравниваемые знаки имеют и некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличия в цветовом исполнении, разная внешняя форма изобразительных элементов и наличие иных словесных элементов), однако они имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство данных

знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все указанные в заявке товары 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32 (за исключением пива), 34 (только спички) и все услуги 35, 39, 42, 43 (только относящиеся к сфере общественного питания), 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32, 34 и услуги 35, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

В силу указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров и услуг одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении указанных однородных товаров 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32, 34 и услуг 35, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 401169, 348402, 317351, 272398, 282800, 330863, 285222, 473360, 285236 и со знаком по международной регистрации № 1019545.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данной части товаров и услуг.

Что касается довода возражения о том, что на стадии экспертизы заявленного обозначения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступила от имени представителя заявителя сфальсифицированная корреспонденция от 06.03.2013, то следует отметить, что данный довод не относится

к существу рассматриваемого дела, поскольку не опровергает вышеизложенные выводы коллегии Палаты по патентным спорам. Кроме того, упомянутая корреспонденция никак не повлияла на выводы экспертизы, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения Роспатента от 04.04.2013 (см. письмо Директора ФИПС О.И. Стрелкова от 26.04.2013).

Вместе с тем, в перечнях товаров и услуг противопоставленных регистраций знаков не содержится каких-либо услуг, однородных указанным в заявке услугам 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».

Так, указанные услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых, в частности, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, относятся к услугам по обеспечению временного пребывания (гостиничный бизнес), к услугам по прокату предметов, необходимых для проживания (прокатный бизнес), и к услугам учреждений социального обеспечения. Данные услуги не являются однородными услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» (сфера общественного питания), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 285236, так как они относятся к разным родовым группам, отличаются назначением и условиями их оказания.

Таким образом, исходя из указанных обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих неоднородных услуг одному производителю и, следовательно, не имеет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного

проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».

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

удовлетворить возражение от 27.06.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011714897.