

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 10.01.2008, поданное Открытым акционерным обществом акционерным коммерческим банком "Пробизнесбанк", г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «КомфортLife» по свидетельству № 300430 по заявке № 2004726777/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004726777/50 с приоритетом от 12.11.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.01.2006 в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества "ИНВЕСТТОРГ", г. Санкт-Петербург (далее - правообладатель). Свидетельству присвоен номер № 300430.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «КомфортLife». В целом знак представлен графической композицией, включающей связанные между собой изобразительный элемент в виде солнца и искусственное словосочетание «КомфортLife» (КомфортЛайф), которое написано в одну строку. Составляющая "Life" вписана в центр "солнца". Согласно словарным источникам: комфорт – совокупность бытовых удобств, уют; life – в переводе с английского языка на русский язык – жизнь, существование.

Правовая охрана предоставлена знаку в отношении услуг, указанных в свидетельстве № 300430 в следующем цветовом сочетании "белый, зеленый, оранжевый".

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.01.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 300430, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от

23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- товарному знаку со словесным элементом «КомфортLife» по свидетельству № 300430 предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- указанные услуги 36 класса МКТУ (финансовые услуги) однородны услугам 36 класса МКТУ комбинированного товарного знака со словесным элементом "Life" по свидетельству № 272852 с более ранним приоритетом от 15.04.2004;

- использование правообладателем товарного знака за № 300430 для индивидуализации услуг 36 класса МКТУ может вводить потребителя в заблуждение относительно услуг и их производителя;

- исключительные права на знак № 272852 принадлежат лицу, подавшему возражение;

- знак по свидетельству № 300430 включает словесный элемент "Life" и изображение, имеющее визуальное сходство со знаком № 272852;

- сравниваемые элементы "Life" знаков № 272852, 300430 выполнены одинаковым шрифтом буквами латинского алфавита и имеют единое графическое написание и расположение совпадающих букв по отношению друг к другу;

- изобразительные элементы, присутствующие в знаках № 300430, 272852, в виде расходящихся лучей, их близкое цветовое решение, а также расположение в пространстве по отношению к слову "Life" свидетельствуют о визуальном сходстве знаков до степени смешения;

- словесная и графическая части сравниваемых знаков № 300430, 272852 композиционно взаимосвязаны, однако доминирующим элементом является словесная составляющая "Life", поскольку она легче запоминается, чем изобразительные элементы и именно на ней акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- копия публикации товарного знака № 300430 (1 л.);
- копия свидетельства на товарный знак за № 272852 (2 л.).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 300430 частично, а именно, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Извещенный в установленном порядке правообладатель отсутствовал на заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2008, и отзыв по мотивам возражения от 10.01.2008 не представил.

Уведомления за № 2004726777/50(973220), направленные правообладателю, были возвращены в Палату по патентным спорам 17.03.2008 и 28.10.2008 соответственно с пометкой "возвращается за истечением срока хранения и неявкой адресата за получением".

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (12.11.2004) поступления заявки № 2004726777/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени

смещения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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, 14.4.2.3 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил ТЗ).

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 ТЗ).

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 300430 [1] является комбинированным обозначением. Словесная часть знака [1] представлена совокупностью слов «КомфортLife», написанных слитно в одну строку, но отличаемых друг от друга по цветовому решению и алфавиту. Слово «Комфорт» выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, первая буква – заглавная, остальные – строчные.

Слово «Life» исполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная, остальные – строчные. По своему пространственному расположению в композиционном решении оспариваемого знака [1] слово «Life» исполнено по центру изобразительного элемента в виде солнышка с расходящимися в разные стороны лучами. Товарному знаку [1] предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в следующем цветовом сочетании "белый, зеленый, оранжевый".

Предоставление правовой охраны товарному знаку [1] оспаривается из-за наличия старшего товарного знака, зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак со словесным элементом «Life» [2] по свидетельству № 272852 является комбинированным. Словесная составляющая знака [2] исполнена стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. В пространстве знака над буквой "e" словесного элемента размещены исходящие вверх солнечные лучи. Правовая охрана предоставлена знаку [2], в том числе, в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, в следующем цветовом сочетании "серый, желтый".

Услуги 36 класса МКТУ оспариваемого знака [1] являются однородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ знака [2]. Анализируемые услуги имеют общее функциональное назначение, связанное с банковской деятельностью, финансовыми и страховыми операциями; один круг потребителей.

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2] показал их сходство по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков [1] и [2] достигается за счет тождественного звучания слова «Life» (лайф). Графически знаки [1] и [2] близки ввиду общего зрительного впечатления, обусловленного написанием словесной составляющей «Life» буквами латинского алфавита, а также ввиду включения в сравниваемые знаки расходящихся солнечных лучей рядом со словесным элементом «Life». Семантически сравниваемые знаки [1] и [2] также являются сходными в силу одинакового смыслового значения слова «Life» (в переводе с английского языка на русский язык –

жизнь), что свидетельствует о подобии заложенных в них понятий. Включение в оспариваемый знак [1] словесной составляющей "Комфорт" не приводит к утрате сходства анализируемых знаков [1] и [2].

В материалах заявки № 2004726777/50 имеется письмо-согласие за № 5-1967 от 27.04.2005 предоставленное правообладателем знака [2] на стадии экспертизы заявленного обозначения по существу. В рамках данного письма-согласия правообладатель знака [2] заявил о своем согласии на регистрацию обозначения по заявке № 2004726777/50 в качестве товарного знака [1] на имя ЗАО "ИНВЕСТТОРГ", г. Санкт-Петербург и его дальнейшее использование на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров и услуг.

Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя. Письмо-согласие по существу в данном случае является подтверждением того, что правообладатель знака [2] как наиболее заинтересованное лицо в индивидуализации своих услуг не усмотрело в появлении на рынке сходного товарного знака в отношении однородных услуг инструмента недобросовестной конкуренции. Вместе с этим, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что анализируемая правовая норма не предусматривает законодательной возможности отзыва ранее выданного согласия на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака [1] была произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.01.2008, оставить в силе предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 300430.