

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 22.10.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Искусство Жизни», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006705236/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006705236/50 с приоритетом от 09.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде стилизованных изображений восходящего из-за горизонта солнца с расходящимися лучами и двух белых лебедей справа и слева от него, плывущих навстречу друг другу. Под ними помещены две параллельные горизонтальные линии, между которыми на двух строках – словесные обозначения «ИСКУССТВО ЖИЗНИ» и «THE ART OF LIVING», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в коричневом, оранжевом, светло-оранжевом, желтом, светло-желтом и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 22.08.2008 о государственной

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 16 и всех услуг 36, 43 классов МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 35, 41 классов МКТУ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 266972 и 171412, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

1) противопоставленный товарный знак по свидетельству №266972 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как действие указанной регистрации было досрочно частично прекращено в отношении всех товаров 16 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 22.08.2008;

2) противопоставленный товарный знак по свидетельству №171412 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как его правообладателем – Региональной общественной организацией «Женский клуб «Леди-Лидер», Москва – выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в заявке (письмо-согласие от 19.08.2008).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (09.03.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 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 абзацами 1 и 2 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 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.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде стилизованных изображений восходящего из-за горизонта солнца с

расходящимися лучами и двух белых лебедей справа и слева от него, плывущих навстречу друг другу. Под ними помещены две параллельные горизонтальные линии, между которыми на двух строках – словесные элементы «ИСКУССТВО ЖИЗНИ» и «THE ART OF LIVING», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Заявленное обозначение исполнено в коричневом, оранжевом, светло-оранжевом, желтом, светло-желтом и белом цветовом сочетании.

Следует отметить, что словесный элемент «ИСКУССТВО ЖИЗНИ» акцентирует на себе внимание, так как выполнен буквами русского алфавита и более крупным шрифтом, чем словесный элемент «THE ART OF LIVING», который представляет собой его перевод на английский язык. Кроме того, словесный элемент «ИСКУССТВО ЖИЗНИ» легче запоминается, чем изобразительные элементы. Указанное обуславливает вывод о доминировании в заявленном обозначении словесного элемента «ИСКУССТВО ЖИЗНИ».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №266972 (с приоритетом от 04.10.2002) и №171412 (с приоритетом от 08.06.1998) представляют собой словесные обозначения «ИСКУССТВО ЖИТЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ соответственно.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, так как они ассоциируются между собой в силу совпадения большей части звуков (10 звуков из 13) и букв (11 букв из 14) у доминирующих в них словесных элементов «ИСКУССТВО ЖИЗНИ» и «ИСКУССТВО ЖИТЬ», а также ввиду

подобия заложенных в них понятий и идей. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, на основании решения Роспатента от 22.08.2008 (до даты подачи возражения) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №266972 была досрочно частично прекращена в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, ввиду чего указанная регистрация товарного знака не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №171412 (Региональной общественной организацией «Женский клуб «Леди-Лидер», Москва) выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в заявке (письмо-согласие от 19.08.2008).

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №171412 различаются по визуальному критерию: видом обозначений (комбинированный – словесный), наличием в составе заявленного обозначения изобразительных элементов и другого словесного элемента – «THE ART OF LIVING». Кроме того, доминирующие в них словесные элементы «ИСКУССТВО ЖИЗНИ» и «ИСКУССТВО ЖИТЬ» фонетически и семантически сходны, но не тождественны.

Принимая во внимание данные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании вышеуказанного письма-согласия от 19.08.2008 в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №171412 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.10.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.08.2008 и зарегистрировать обозначение по заявке №2006705236/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) коричневый, оранжевый, светло-оранжевый, желтый, светло-желтый, белый.

(511)

16 - печатные издания, газеты, журналы, книги, учебники, блокноты, брошюры, буклеты, календари, графические печатные материалы, каталоги, информационные бюллетени, карты, клише типографские, доски наборные (полиграфия), конверты, сумки, обертки, мешки бумажные или пластмассовые, печатная продукция.

35 - агентства по импорту-экспорту, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, публикация рекламных текстов, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, продвижение вышеуказанных товаров для третьих лиц.

36 - анализ финансовый, выпуск ценных бумаг, операции с недвижимостью, оценка недвижимого имущества, организация денежных сборов, оценки финансовые, сбор благотворительных средств, управление недвижимостью, учреждение взаимовыгодных фондов, финансирование, инвестирование.

41 - воспитание, обучение, образование; информация по вопросам воспитания и образования, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, обучение заочное, обучение гимнастике; организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение конгрессов, конференций, мастер-классов, семинаров, симпозиумов; организация конкурсов, учебных или развлекательных.

43 - агентства по обеспечению мест (гостиницы), пансионаты, аренда

временного жилья, аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест для временного проживания, гостиницы, рестораны, столовые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.