


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 21.05.2020 возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1285164, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1285164 от 30.10.2015 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ на имя компании L.I.F.E. Holding GmbH, Австрия (далее – правообладатель).

Оспариваемый международный знак представляет собой комбинированное

обозначение  со словесным элементом «**LIFE**», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 21.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1285164 в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 509308 и 456368, охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, в отношении приведенных в

оспариваемой международной регистрации знака услуг 35 и 36 классов МКТУ, однородных услугам 36 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации знака (30.10.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное,

карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение




, в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита словесный элемент «**LIFE**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для этого доминирующего слова.

Изложенные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в данном знаке несет исключительно доминирующий словесный элемент «**LIFE**», который, следовательно, и

подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными товарными знаками.

Правовая охрана оспариваемому знаку была предоставлена на территории Российской Федерации с приоритетом от 30.10.2015 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки  Финансовая группа Лайф по свидетельству

№ 509308 с более ранним приоритетом от 26.02.2013 и  Лайф Финансовая Группа по свидетельству № 456368 с более ранним приоритетом от 15.04.2011 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминируют выполненные шрифтом, близким к стандартному, буквами русского алфавита словесные элементы «**Лайф**», так как они акцентируют на себе внимание, занимая центральное либо начальное положение, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, а другие словесные элементы «**финансовая группа**» являются неохраемыми элементами согласно данным регистрациям товарных знаков.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в этих товарных знаках несут исключительно доминирующие словесные элементы «**Лайф**», которые, следовательно, и подлежат, прежде всего, сравнению с оспариваемым знаком.

Противопоставленные товарные знаки охраняются на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического тождества их доминирующих слов «**LIFE**» и «**Лайф**», обусловленного совпадением у них всех звуков, поскольку слово «**Лайф**» является выполненной буквами русского алфавита строго определенной словарями транскрипцией конкретной лексической единицы английского языка «**LIFE**» («жизнь»).

Данное обстоятельство, к тому же, позволяет прийти к выводу и о подобии заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, порождающих у российского потребителя при восприятии этих знаков одинаковые ассоциативно-смысловые образы, связанные именно с жизнью.

Вместе с тем, действительно имеющиеся некоторые отличия у сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому их исполнению, по внешним формам изобразительных элементов и по наличию в противопоставленных товарных знаках иных словесных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, указанные выше, 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 данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Однако услуги 35 класса МКТУ «business management consulting» («управленческий консалтинг»), приведенные в перечне услуг оспариваемой регистрации знака, представляющие собой услуги в сфере менеджмента, с одной стороны, и услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, представляющие собой различные услуги в сферах финансов, недвижимости и страхования, с другой стороны, относятся к совершенно разным соответствующим определенным сферам экономики и к разным соответствующим родовым группам услуг, имеют

разные назначения и области применения (помощь в организации и управлении самим бизнесом – осуществление конкретных операций с финансами, недвижимостью или страхованием), отличаются условиями их оказания (консалтинговыми компаниями – банковско-кредитными учреждениями, риэлторскими или страховыми агентствами) и кругом потребителей, имеющих соответствующие разные потребности, связанные с организацией бизнеса либо в проведении конкретных операций с финансами, недвижимостью или страхованием, что обуславливает в своей совокупности вывод, собственно, об отсутствии у данных сравниваемых услуг однородности друг с другом.

В то же время, услуги 36 класса МКТУ «insurance brokerage» («страховой брокеридж»), приведенные в перечне услуг оспариваемой регистрации знака, представляющие собой посреднические услуги в урегулировании претензий по фактам страховых случаев, то есть услуги в сфере страхования, с одной стороны, и услуги 36 класса МКТУ, представляющие собой различные услуги именно в сфере страхования, в отношении которых, в частности, охраняются противопоставленные товарные знаки, с другой стороны, относятся, напротив, к одной и той же соответствующей определенной сфере экономики и к одной и той же соответствующей родовой группе услуг (услуги в сфере страхования), имеют одинаковые назначения и области применения (осуществление операций со страхованием), одинаковые условия их оказания (страховыми агентствами) и один и тот же круг потребителей, имеющих соответствующие потребности в проведении операций со страхованием, в том числе и в урегулировании наступивших страховых случаев. Данные обстоятельства обуславливают вывод об однородности друг с другом этих сравниваемых услуг 36 класса МКТУ.

В результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций знаков усматривается принципиальная возможность возникновения у российских потребителей представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне услуг данной международной регистрации знака.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 36 класса МКТУ оспариваемого знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1285164 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.