

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.05.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562486, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2013738002 с приоритетом от 05.11.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.01.2016 за №562486 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Лайф», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.



Лайф  
Факторинг


Оспариваемый товарный знак **Факторинг** по свидетельству №562486 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный


элемент в виде трех окружностей разного диаметра и словесные элементы «Лайф» и «Факторинг» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащими

лицу, подавшему возражение, товарными знаками  Финансовая группа Лайф по свидетельству №509308 с приоритетом от 26.02.2013 – (2) и

 по свидетельству №456368 с приоритетом от 15.04.2011 – (3);

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2, 3) обусловлено тем, что они содержат тождественный словесный элемент «ЛАЙФ»;

- услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2, 3), идентичны.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562486 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, стало обладателем исключительных прав на противопоставленные товарные знаки (2, 3) только с 17.09.2019;

- первоначальным правообладателем данных товарных знаков являлся АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК» (Открытое акционерное общество), которым было предоставлено согласие на регистрацию

товарного знака по заявке № 2013738002 на имя ООО «Факторинговая компания «Лайф» (правообладатель оспариваемого товарного знака) в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Письмо-согласие было предоставлено с возражением, поданным 25.06.2015 ООО «Факторинговая компания «Лайф», на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738002 (приложение №4 к возражению от 25.06.2015);

- кроме того, правообладатель отмечает, что оспариваемый знак (1) обладает достаточной различительной способностью и не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (2, 3) по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что им оказываются услуги в области финансовой, кредитной или факторинговой деятельности, что свидетельствует об отсутствии использования им товарных знаков (2, 3) и, следовательно, отсутствие заинтересованности в подаче настоящего возражения;

- по мнению правообладателя, действия лица, подавшего возражение, по приобретению исключительных прав на товарные знаки (2, 3) и подаче возражения являются злоупотреблением правом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №562486.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся банкротства ООО «Факторинговая компания «Лайф»;
2. Распечатки с сайта ФИПС сведений об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках;
3. Заключение по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738002;
4. Распечатки из сети Интернет сведений о финансовой группе «Лайф»;

5. Материалы, касающиеся банкротства АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ПРОБИЗНЕСБАНК»;
6. Выписка из ЕГРИП сведений об ИП Ибатуллине А.В.;
7. Судебные акты, свидетельствующие о злоупотреблении правом со стороны ИП Ибатуллина А.В. при приобретении исключительных прав на товарные знаки №287821, №540497.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.11.2013) товарного знака по свидетельству №562486 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается только с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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 порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №509308 – (2) с приоритетом от 26.02.2013 и № 456308 – (3) с приоритетом от 15.04.2011, зарегистрированных в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Лайф  
Факторинг

Оспариваемый товарный знак **Факторинг** по свидетельству №562486 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде трех окружностей разного диаметра, и словесные элементы «Лайф» и «Факторинг» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом.



Противопоставленный знак

по свидетельству №509308 – (2)

представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Лайф» и «Финансовая группа» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры.



по свидетельству №456368 – (3)

представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Лайф» и «Финансовая группа» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент, расположенный над буквой «Ф» в слове «Лайф», в виде стилизованного изображения части лепестка.

В сравниваемых товарных знаках (1) и (2, 3), которые являются комбинированными, основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ЛАЙФ», поскольку именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Кроме того, если обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов, учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2, 3) обусловлено тем, что в их состав входит тождественный словесный элемент «ЛАЙФ», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом коллегия учитывала, что слово «ЛАЙФ» представляет собой транслитерацию английского слова «life», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «жизнь».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются некоторые различия, однако исполнение словесного элемента «ЛАЙФ», входящего в состав сравниваемых знаков (1) и (2, 3), буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (1) и (2, 3), несмотря на незначительные различия, ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ показал, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку относятся к одной категории услуг (финансовые услуги), имеют одно назначение и один круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки (1) и (2, 3) являются сходными, а услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы – однородными.

Вместе с тем, коллегией были выявлены следующие обстоятельства.

Согласно договору №РД0310548, зарегистрированному Роспатентом 17.09.2019, лицо, подавшее возражение, стало обладателем исключительных прав на товарные знаки (2, 3) только с 17.09.2019.

Правообладателем оспариваемого товарного знака (1) ООО «Факторинговая компания «Лайф» было получено согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2013738002 на свое имя в отношении услуг 36 класса МКТУ от первоначального правообладателя товарных знаков (2, 3) АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ПРОБИЗНЕСБАНК» (Открытое акционерное общество).

Письмо-согласие было предоставлено с возражением, поданным 25.06.2015 ООО «Факторинговая компания «Лайф», на решение Роспатента об отказе в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738002 (приложение №4 к возражению от 25.06.2015), которое было учтено при принятии решения в соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №562486 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №562486.**