

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738002, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Лайф», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013738002 подано 05.11.2013 на имя заявителя комбинированное обозначение, представляющее собой композицию из изобразительного элемента в виде кругов разных диаметров и разных цветов, под которыми расположены словесные элементы «Лайф Факторинг», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного, красного, оранжевого и зеленого цветов в отношении услуг 36 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ФАКТОРИНГ», характеризующий заявленные услуги, так как указывает на область деятельности заявителя, а также на вид и на назначение заявленных услуг, в связи с чем указанный элемент обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «Лайф», зарегистрированными на имя Акционерного Коммерческого Банка «Пробизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество), для однородных услуг 36 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 25.06.2015 возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласился с доводами экспертизы, касающимися неохраняемости словесного элемента «ФАКТОРИНГ»;

- заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Лайф», является дочерней компанией Акционерного Коммерческого Банка «Пробизнесбанк» и представляет ее интересы на рынке факторинга. В приложенных документах указано, что Акционерный Коммерческий Банк «Пробизнесбанк» является единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью Факторинговой компании «Лайф»;

- заявитель входит в состав одной из крупнейших финансовых структур в Российской Федерации Финансовой Группы Лайф. Финансовая группа Лайф – это крупнейший частный российский банковский холдинг. Опорным банком группы выступает основанный в 1993 году АКБ «Пробизнесбанк»;

- заявитель предоставляет письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013738002 в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выписку из ЕГРЮЛ;
2. Устав ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;
3. Копию письма от регистратора доменных имен;

4. Оригинал письма – согласия;

5. Копию Приказа.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.11.2013) поступления заявки №2013738002 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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, 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 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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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 «  » является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде кругов различных диаметров и цветов, под которыми расположены словесные элементы «Лайф Факторинг», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного, красного, оранжевого и зеленого цветов.



Противопоставленный товарный знак «
» по свидетельству №396168 является комбинированным и представляет собой композицию из словесных элементов «ЛАЙФ», «БАНК», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, между которыми расположен изобразительный элемент в виде части лепестка. Правовая охрана предоставлена в сочетании желтого и зеленого цветов.



Противопоставленный товарный знак «
» по свидетельству №456368 является комбинированным и представляет собой композицию из словесных элементов «ЛАЙФ», «Финансовая Группа», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, между которыми расположен изобразительный элемент в виде части лепестка. Правовая охрана предоставлена в сочетании желтого и зеленого цветов.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Факторинг», который является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные услуги, указывая на вид и назначение заявленных услуг 36 класса МКТУ. Так «факторинг» - это комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор). (См. wi.wikipedia.ru). Учитывая, что данный элемент не занимает доминирующего положения, он может быть включен как неохраняемый элемент в товарный знак. Заявителем данное основание не оспаривается.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы. Коллегия также отмечает, что единственным охраняемым словесным элементом в сравниваемых обозначениях является словесный элемент «ЛАЙФ».

Словесный элемент «лайф» является транслитерацией английского слова «LIFE», которое в переводе с английского означает «жизнь».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «лайф», входящего в состав обозначений.

Графически сравниваемые обозначения имеют некоторые различия, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на незначительные отличия.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ «факторинг; управление дебиторской задолженностью, и связанные с процедурой факторинга консалтинговые услуги», в отношении которых испрашивается регистрация, и части услуг 36 класса МКТУ «операции факторные; услуги банковские», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к банковской деятельности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, в котором указывается, что заявитель ООО «Факторинговая Компания Лайф» является дочерней компанией правообладателя противопоставленных товарных знаков Акционерного Коммерческого Банка «ПРОБИЗНЕСБАНК» (Открытое Акционерное Общество ОА АКБ «Пробизнесбанк») и представляет интересы ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и Финансовой группы Лайф на рынке факторинга.

Также заявителем было представлено согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013738002, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2015, отменить решение Роспатента от 21.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013738002.