

Палата по патентным спорам в порядке установленном 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС) рассмотрела заявление от 23.08.2006 Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания», Москва (далее – заявитель) о признании словесного товарного знака «РОСГОССТРАХ» общезвестным в Российской Федерации товарным знаком, при этом установила следующее.

В Палату по патентным спорам осталось заявление от 23.08.2006 о признании словесного товарного знака «РОСГОССТРАХ» по свидетельству №282143 общезвестным в Российской Федерации товарным знаком (далее – знак) с 31.12.2004 в отношении услуг 36 класса МКТУ — «страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования».

Товарный знак, для которого испрашивается регистрация, является общезвестным в Российской Федерации товарного знака, представляет собой словесное обозначение «РОСГОССТРАХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В подтверждение общезвестности данного обозначения заявителем представлены следующие документы:

- Копия свидетельства о регистрации №282143 [1];

-Копия Постановления Правительства РФ №6 от 10.02.1992 г. «О создании Российской государственной страховой компании» с приложением Распоряжения Правительства РФ № 621-р от 02.04.1992 «О генеральном директоре Российской государственной страховой компании» на 2 л. [2];

-Копия Устава Российской государственной страховой компании, зарегистрированного Московской регистрационной Палатой 19.08.1992 за № 14613 на 3 л. [3];

-Копии лицензии № 2268Д от 05.11.1999 г. на право проведения страховой деятельности на 1 л.[4];

-Копия свидетельства № 771249 от 30.11.1999 г. о регистрации средства массовой информации, газеты «ГОССТРАХ» на 1 л. [5];

-Копия Указа Президента РФ №1009 от 04.08.2004 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» на 3 л.[6];

-Интернет справка о показателях страховой и финансовой деятельности Системы Росгосстраха за период с 1999 по 2004 г.г. на 1л.[7];

-Копия справки о количестве заключенных договоров по годам за период с 1999 по 2004 г.г. на 1 л. [8];

-Справка об объемах затрат на рекламу за период с 1995 по 1 полугодие 2004 г.г. на 2 л. [9];

- Копия письма ООО « А. Системс Интернет» о посещаемости сайта компании «Росгосстрах» на 1 л. [10];

-Копия письма ЗАО «Integrum-Техно» о проведенных исследованиях по выяснению числа упоминаний обозначения «Росгосстрах» в СМИ за период с 1992 по 2004 г.г. на 2 л. [11];

-Копия договора № 61304 от 19.03.2004 на участие вМеждународной конференции по страхованию на 8 л. [12];

-Копия договора № 9004 от 28.04.2004, предмет договора ОАО «Росгосстрах» выступает Официальным спонсором АСБ в организации и проведении Первой Всероссийской Конференции страховых брокеров на 8 л. [13];

- Копия каталога выставки-презентации «Страхование-94» на 4 л. [14];

- Копия каталога выставки-презентации «Страхование-95» на 4 л. [15];

- Копия каталога выставки-презентации «Страхование-99» на 4 л. [16];

- Сведения в копиях о дипломах и наградах «Росгосстрах» на 15 л. [17];

- «Фирменный стиль, основные рекомендации», «Росгосстрах» на 14 л. [18];

-копии публикаций газеты «ГОССТРАХ» на 18 [19];

-копии публикаций за 1992 год на 3 л. [20];

копии публикаций за 199 год на 6 л. [21];

-копии публикаций за 1994 год на 10 л. [22];

-копии публикаций за 1995 год на 13[23];

-копии публикаций за 1996 год на 15 л.[24];

-копии публикаций за 1997 год на 12 л. [25];

-копии публикаций за 1998 год на 16 л. [26];

-копии публикаций за 1999 год на 9 л. [27];

-копии публикаций за 2000 год на 26 л. [28];

-копии публикаций за 2001 год на 11 л. [29];

-копии публикаций за 2002 год на 21 л. [30];

-копии публикаций за 2003 год на 20 л. [31];

-копии публикаций за 2004 год на 20 л. [32];

-копии публикаций за 2005 год на 10 л. [33];

- Сведения из сети Интернет о компании «Росгосстрах» на 16 л. [34];

-Отчет по итогам социологического опроса, проведенного в феврале-марте 2006 года Обществом с ограниченной ответственностью «Международный институт маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь», на 38 л. [35];

-копии карточек интервью на 370 л. [36];

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам не считает возможным удовлетворить заявление от 23.08.2006 о признании товарного знака **РОСГОССТРАХ** по свидетельству №282143 общезвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи включает Парижскую конвенцию по фране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 35201 с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Правила признания товарного знака общезвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 №38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за №2231, с изменениями

и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 №33 (далее – Правила ОИ, Правила ППС).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускает законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей конвенции, и использующиеся для идентичных и подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1 ~~также~~ 19² Закона правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам.

Согласно пункту 1.10 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы, в соответствии с Законом, заявления о признании товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis (1) Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, заявление, предусмотренное пунктом 1.10 Правил ППС, должно содержать фактические данные подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общееизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем эта, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общееизвестным.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 23.08.2006, показал, что товарный знак по свидетельству №282143 представляет собой слово «РОСГОССТРАХ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака с приоритетом от 2608.2004 была произведена 02.10.2005 в отношении услуг 36 класса МКТУ – «страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования».

Согласно рассматриваемому заявлению, испрашивается признание охарактеризованного выше знака общееизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2004, т.е. с того момента, когда обозначение по заявке

№2004719374/50 еще не было зарегистрировано в качестве объекта промышленной собственности. Таким образом, коллегия не устраивает оснований для удовлетворения заявления от 2308.2006, поскольку на испрашиваемую дату не существовало предмета рассмотрения, а именно, обозначение «РОСГОССТРАХ» не имело статуса товарного знака.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам также исследовала документы, приложенные к заявлению о признании товарного знака «РОСГОССТРАХ» по свидетельству № 282143 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, в результате чего установила следующее.

Представленные правообладателем материалы, в том числе об истории создания ОАО «РОСГОССТРАХ» [1] - [6], о деятельности и доле рынка, на котором данной компанией оказываются услуги [7] - [11], о рекламе [9], публикации в прессе [19-34], информация об участии в выставках и презентациях [12-17] содержат сведения о компании ОАО «РОСГОССТРАХ», осуществляющей свою деятельность с 1921 года. Однако анализ данных материалов позволил выявить, что первоначально заявителем был разработан фирменный стиль, основные графические и цветовые элементы которого можно охарактеризовать следующим образом. Так, в материалах [18] присутствуют иллюстрации знака страховой системы в виде комбинированного обозначения, включающего комбинацию букв «С» и «Р», наложенных одна на другую, обрамленных справа и слева дугами в виде колосьев; под композицией размещается логопит в виде слова «РОСГОССТРАХ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне горизонтально ориентированной плашки прямоугольной формы со срезанными углами имеющей дополнительную обводку. Именно такое обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №131322 на имя заявителя.

В настоящее время в качестве средства индивидуализации заявителем используется комбинированное обозначение, представляющее собой комбинацию букв «Р», «Г», «С», выполненных на фоне стилизованного изображения двуглавого орла; под композицией расположен фесчный элемент «РОСГОССТРАХ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на

фоне горизонтально ориентированной плашки прямоугольной формы со срезанными углами.

Точную дату смены фирменного тиля установить не представляется возможным, однако по совокупности представленных материалов можно предположить, что данное событие произошло в начале 2000 годов.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для однозначного суждения о том, что справки о показателях страховой и финансовой деятельности Системы Росгосстраха за период с 1999 по 2004 г.г. [7], о количестве заключенных договоров по годам за период с 1999 по 2004 г.г. [8], об объемах затрат на рекламу за период с 1995 по 1 полугодие 2004 г.г. [9] относятся именно к товарному знаку «РОСГОССТРАХ» по свидетельству №282143. В данной ситуации не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что общеизвестный характер приобрел непосредственно знак по свидетельству №282143, а не по свидетельству №131322.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Законом и Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 23.08.2006 о признании товарного знака «РОСГОССТРАХ» по свидетельству №282143 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2004 г. в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования».