

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 27.07.2018 возражение ООО «СК «РГС-Жизнь» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436177, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010702644 с приоритетом от 02.02.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (далее – Госреестр) 27.04.2011 за №436177 на имя Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (далее — правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «РГС жизнь», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- являясь обладателем исключительного права на фирменное наименование, ООО «СК «РГС-Жизнь» является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения в смысле требований пункта 2 статьи 1513 Кодекса;

- буквы «Р», «Г», «С», входящие в состав товарного знака, не имеют характерного графического исполнения, их сочетание не имеет словесного характера, в связи с чем, в соответствии с пунктом 2.3.1 Правил, указанный элемент не обладает различительной способностью; в сведениях о регистрации товарного знака по свидетельству № 436177 в разделе (526) «неохраняемые элементы товарного знака» указано: «жизнь (в отношении услуг 36 класса МКТУ)», следовательно, в отношении услуг 36 класса МКТУ оспариваемое обозначение «РГС жизнь» не обладает различительной способностью, в связи с чем его регистрация противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «СК «РГС-Жизнь» зарегистрировано в качестве юридического лица 18.08.2004, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), содержащей сведения о регистрации юридического лица и указание на его сокращенное наименование ООО «СК «РГС-Жизнь», 10.11.2005 на основании Приказа №333 Федеральной службы страхового надзора ООО «СК «РГС-Жизнь» была предоставлена лицензия № С 3984 77 на осуществление деятельности в области страхования, в которой также указано сокращённое наименование ООО «СК «РГС-Жизнь»;

- в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «СК «РГС-Жизнь» осуществляло деятельность в области индивидуального и коллективного страхования жизни, используя в качестве средства индивидуализации свое сокращенное фирменное наименование - ООО «СК «РГС-Жизнь»;

- именно сокращенное фирменное наименование ООО «СК «РГС-Жизнь» указывалось на полисах страхования жизни, которых за указанный период было выдано более 300 000 единиц, примеры такого использования приведены, например, на листах 1-4 (полисы страхования с указанием на них сокращенного наименования ООО «СК «РГС-Жизнь») и листах 6, 8-14 (заявления о страховании жизни) приложения 3; а также договоры №№ 339/09 от 15.11.2009, № 13 от 23.11.2007, № 24/7 от 27.11.2007, № 0111-06 от 01.11.2006;

- всего за период, предшествующий дате приоритета оспариваемого знака, Обществом было заключено более 300 000 страховых договоров с использованием сокращенного фирменного наименования ООО «СК «РГС-Жизнь»;

- суммарное количество заключенных от имени ООО «СК «РГС-Жизнь» договоров за указанный период превысило 328 000 единиц, общий объем собранных страховых премий составил более 4 500 000 000 рублей;

- по состоянию на январь 2010 года территория оказания услуг ООО «СК «РГС-Жизнь» охватывала 73 региона Российской Федерации, объем страховых выплат за указанный выше период превысил 420 000 000 000 рублей, налоговые отчисления с 01.01.2006 по 31.01.2010 составили более 146 000 000 000 рублей;

- продвижение услуг Общества в 2006-2009 годах осуществлялось путем размещения рекламных материалов ООО «СК «РГС-Жизнь» в средствах массовой информации, в том числе на телевидении («Первый» канал, НТВ, СТС, Россия, ГНТ), а также в печатных изданиях («Аргументы и факты», «Жизнь», «Комсомольская правда»), общий тираж более 32 000 000 экземпляров в месяц;

- оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования ООО «СК «РГС-Жизнь», права на которое возникли у иного лица задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 436177.

На основании изложенного выше лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436177 в отношении услуги 36 класса МКТУ – страхование.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- лицензия С №3984 77 на осуществление страхования [1];
- полисы страхования жизни, здоровья и трудоспособности, полисы страхования жизни и здоровья детей [2];
- заявления, договоры коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, списки застрахованных лиц и другие документы, подтверждающие оказание страховых услуг [3];

- сведения о деятельности страховой организации [4];
- справка о количестве заключенных договоров страхования за период с 01.01.2006 по 31.01.2010 [5];
- справка об объемах собранных страховых премий за период с 01.01.2006 по 31.01.2010 [6];
- справка о количестве регионов присутствия за период с 01.01.2006 по 31.01.2010 [7];
- справка об объемах страховых выплат за период с 01.01.2006 по 31.01.2010 [8];
- справка об объемах налоговых отчислений за период с 01.01.2006 по 31.01.2010 [9];
- документы, касающиеся продвижения услуг лица, подавшего возражение [10].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке, на заседании коллегии был представлен отзыв, мотивированный следующим:

- у лица, подавшего возражение, на дату заседания коллегии отсутствует заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №436177, поскольку 03.09.2018 в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ООО «Страховая компания «РОСГОССТРАХ-Жизнь» переименована в ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», поскольку отсутствует объект смешения ввиду того, что оспариваемый товарный знак не является тождественным или сходным с фирменным наименованием ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», а значит и отсутствует столкновение интересов;

- в данном случае факт утраты лицом, подавшим возражение, исключительного права на фирменное наименование ООО «Страховая компания «РОСГОССТРАХ-Жизнь» следует квалифицировать как несоответствие поданного возражения условиям и требованиям, предъявляемым к лицу, подавшему возражение, которое на основании пункта 2 статьи 1512 Кодекса обязано доказать свою заинтересованность, в силу чего делопроизводство по возражению должно быть прекращено в виду отсутствия заинтересованности;

- сокращенное фирменное наименование не способно индивидуализировать юридическое лицо, под фирменным наименованием следует понимать полное

наименование юридического лица, под которым оно ведет производственную и иную деятельность;

- довод лица, подавшего возражение, о приобретении широкой известности среди потребителей оригинальной части фирменного наименования «РГС-жизнь» является несостоятельным, не доказано также, что существует возможность введения потребителя в заблуждение в результате смешения соответствующих объектов, поскольку не представлены результаты какого-либо социологического исследования мнения потребителей;

- довод о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью в отношении услуг 36 класса МКТУ, является необоснованным, поскольку входящий в его состав элемент «РГС» приобрел различительную способность задолго до даты приоритета оспариваемого знака, соответствующая правовая оценка данному факту уже была дана Роспатентом.

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка правообладателя о структуре владения дочерних обществ [11];
- распечатка с сайта www.rgs.ru, сведения о его владельце и дате создания [12];
- лицензии на право осуществления страховой деятельности [13];
- публикации в специализированных изданиях ГОССТРАХ за период с 2002 по 2005 [14];
- копии заполненных страховых полисов [15];
- копии договоров на изготовление и размещение рекламных материалов в период с 2006 по 2009 [16];
- эфирные справки за 2008 [17];
- материалы по спонсорской поддержке [18];
- справка о совокупных затратах на рекламу за 2004-2006 [19];
- копия договора по созданию веб-сайта [20].

На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, было заявлено об исключении из перечня оснований, по которым подано данное

возражение, основания, изложенные в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (письменное заявление прилагается).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.02.2010) приоритета оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса. Положения подпунктов 1 – 3 пункта 2 указанной статьи применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «РГС жизнь» состоит из сочетания трех согласных букв русского алфавита и неохраняемого слова «жизнь».

Знак зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция и услуг 36 класса МКТУ – страхование.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, исключило из числа оснований для оспаривания несоответствие товарного знака по свидетельству №436177 требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, поданное возражение рассматривается только в части несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, обусловленным тем, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ», сокращенное наименование ООО «СК «РГС-ЖИЗНЬ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 18.04.2004 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (02.02.2010) приоритета оспариваемой регистрации №436177.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «РГС жизнь» является сходным с частью сокращенного фирменного наименования «РГС-ЖИЗНЬ», используемого лицом, подавшим возражение, что обусловлено фонетическим тождеством входящих в них элементов «РГС Жизнь».

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемому знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ - страхование.

Согласно представленным в возражении сведениям сокращенное фирменное наименование ООО «СК «РГС-ЖИЗНЬ» использовалось лицом, подавшим возражение, при оказании им услуг страхования, что подтверждается, в частности, лицензией на осуществление страхования, выданной 11 ноября 2005, многочисленными полисами страхования жизни, здоровья и трудоспособности, страхования жизни и здоровья детей, страхования от несчастных случаев, заявлениями о страховании жизни, договорами коллективного страхования и другими сведениями о деятельности страховой организации. В том числе, в

возражении представлены сведения о количестве заключенных договоров страхования, об объемах собранных страховых премий, об объемах страховых выплат, об объемах налоговых отчислений и о количестве регионов Российской Федерации, в которых ООО «СК «РГС-Жизнь» реализовывало страховые продукты, за период с 01.01.2006 по 31.01.2010. Также представлены договоры за 2006 – 2009 годы, касающиеся продвижения услуг лица, подавшего возражение.

Совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляло до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельность в области страхования жизни и здоровья, которая является однородной услугам 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку они соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя (ООО «СК «РГС-Жизнь») ранее даты (02.02.2010) приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак «РГС жизнь» сходен до степени смешения с сокращенным фирменным наименованием, деятельность, осуществляемая ООО «СК «РГС-Жизнь» под указанным сокращенным фирменным наименованием, однородна услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого знака в отношении услуг 36 класса МКТУ (страхование), указанных в перечне свидетельства №436177, не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

В отношении довода правообладателя о том, что на дату заседания коллегии у лица, подавшего возражение, отсутствовала заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №436177 в силу того, что 03.09.2018 в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ООО «Страховая компания «РОСГОССТРАХ-

Жизнь» переименована в ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», коллегия отмечает следующее.

Положения подпунктов 1 – 3 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, касающиеся оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения. В данном случае на дату подачи возражения лицо, подавшее возражение, обладало исключительным правом на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Наличие права на фирменное наименование и использование его в своей деятельности для индивидуализации юридического лица как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи возражения, а также на дату принятия этого возражения к рассмотрению подтверждает возможность смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте и столкновение интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя при оказании однородных услуг, что свидетельствует о наличии заинтересованности лица, подавшего возражение.

Что касается довода отзыва о том, что норма пункта 8 статьи 1483 Кодекса не предусматривает запрета на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с сокращенной формой охраняемого в РФ фирменного наименования (отдельными элементами таких наименований), то его нельзя признать убедительным, поскольку в пункте 8 статьи 1483 Кодекса не конкретизировано, с каким именно фирменным наименованием (полным или сокращенным), не должно быть тождественно или сходно до степени смешения рассматриваемое обозначение.

Вывод правообладателя о том, что под фирменным наименованием следует понимать полное наименование юридического лица, никак не следует из статьи 1473 Кодекса, пункт 3 которой гласит: «Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также одно

полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке». При этом коллегия отмечает, что сокращенные фирменные наименования защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в ЕГРЮЛ (см. пункт 1 статьи 1474 Кодекса). В рассматриваемом случае сокращенное фирменное наименование «СК «РГС-Жизнь» было включено в ЕГРЮЛ до даты приоритета оспариваемого знака, следовательно, оно защищено исключительным правом.

Относительно довода правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких убедительных доказательств того, что существует возможность введения потребителя в заблуждение в результате смешения соответствующих объектов, а также не представлены результаты социологического исследования, доказывающие возможность смешения фирменного наименования и оспариваемого товарного знака, следует отметить, что норма пункта 8 статьи 1483 Кодекса не требует доказательств возможности введения потребителя в заблуждение, а вывод о смешении указанных средств индивидуализации в гражданском обороте делается на основании анализа их сходства и однородности товаров/услуг в соответствии с действующими Правилами. В связи с указанным отсутствует какая-либо необходимость в исследовании мнения потребителей по данному вопросу.

Что касается довода правообладателя о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака ПАО СК «Росгосстрах» и ООО «Страховая компания «РОСГОССТРАХ-Жизнь» являлись аффилированными лицами, то указанное обстоятельство не лишает лицо, подавшее возражение, права на свое собственное фирменное наименование. Также в своем отзыве правообладатель указывает, что действия лица, подавшего возражение, по оспариванию товарного знака по свидетельству №436177 являются злоупотреблением правом. При этом коллегия отмечает, что установление фактов злоупотребления правом и/или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

В Роспатент 08.10.2018 поступила жалоба на имя его Руководителя, в котором представитель правообладателя, в основном, повторяет доводы, изложенные в отзыве, представленном на заседании коллегии. Указанные доводы проанализированы в мотивировочной части заключения.

В отношении довода о нарушении коллегией при рассмотрении возражения требований пункта 4.3 Правил ППС, который предусматривает возможность переноса заседания коллегии по просьбе сторон спора, следует отметить, что представленное ходатайство о переносе заседания коллегии было мотивировано проведением социологического исследования о восприятии потребителями товарных знаков по свидетельствам №№341809 и 436177, а также ограниченным периодом времени для подготовки отзыва и сбора доказательной базы. Относительно недостатка времени для подготовки отзыва на возражение необходимо отметить, что срок более чем в три недели (с 05.09.2018 по 28.09.2018) является достаточным для подготовки материалов отзыва на возражение, о чем и свидетельствует представленный на заседании отзыв. Что касается социологического исследования по вопросу восприятия потребителем оспариваемых товарных знаков, то, как было указано выше, основания пункта 8 статьи 1483 Кодекса не предусматривают изучения мнения потребителей.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436177 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ - страхование.