

**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 09.08.2018 возражение ООО «РГС-Медицина» и ООО «СК «РГС-Жизнь» (далее - лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №341809, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005729212 с приоритетом от 14.11.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (далее – Госреестр) 22.01.2008 за №341809 на имя Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (далее — правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «РГС», 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 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92, №3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- являясь обладателями исключительного права на фирменное наименование, ООО «РГС-Медицина» и ООО «СК «РГС-Жизнь» являются лицами, заинтересованным в подаче настоящего возражения в смысле требований пункта 2 статьи 1513 Кодекса;

- ООО «СК «РГС-Жизнь» зарегистрировано в качестве юридического лица 18.08.2004, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

- ООО «РГС-Медицина» создано как юридическое лицо 27.06.2002 с первоначальным названием ООО «Росгосстрах-Санкт-Петербург-Мед». Решением общего собрания участников от 25 января 2005 года ООО «Росгосстрах-Санкт-Петербург-Мед» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Медицина» с указанием сокращенного наименования Общества на русском языке: ООО «РГС-Медицина», а также созданы 75 филиалов Общества;

- указанные изменения зарегистрированы в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Петроградскому району Санкт-Петербурга 02.02.2005 за номером 2057804303775. Таким образом, при установлении обстоятельств возникновения у данного юридического лица права на фирменное наименование подлежат применению нормы права, действующие на момент присвоения ему сокращённого фирменного наименования ООО «РГС-Медицина», а именно на 02.02.2005;

- лицензия на осуществление деятельности в области обязательного медицинского страхования № 3676 была выдана Министерством финансов Российской Федерации 18 декабря 2002 года. 14.04.2005 Федеральной службой страхового надзора в нее внесены изменения с указанием сокращенного фирменного наименования ООО «РГС-Медицина»;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака, ООО «РГС-Медицина» под своим сокращенным фирменным наименованием осуществляло деятельность в области обязательного медицинского страхования. Так, согласно

письму Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» №5665 от 18.07.2018, в 2005 году на территории г. Санкт-Петербург ООО «РГС-Медицина» осуществляло деятельность по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС) под своим фирменным наименованием; в целях осуществления страхования граждан по ОМС и обеспечения застрахованным надлежащей организации медицинской помощи в 2005 году, между ТФОМС Санкт-Петербурга и ООО «РГС-Медицина» был заключен договор № 10/05-2 от 30.06.2005 с дополнениями и изменениями, внесенными сторонами дополнительным соглашением от 21.09.2005 № 1;

- общий объем собранных страховых премий за период с 01.01.2004 по 01.11.2005 составил более 467 579 000 рублей (приложение № 9). Объем страховых выплат за 2004-2005 годы составил более 426 000 000 рублей. Инвестиции ООО «РГС-Медицина», направленные на развитие дочерних обществ в 2005 году, составили более 100 000 000 рублей, вклады в уставные капиталы более - 97 000 000 рублей;

- в силу характера оказания услуг - договоры страхования заключались по системе обязательного страхования - информация об ООО «РГС-Медицина», как одном из страховщиков, была доведена до каждого гражданина Российской Федерации при выборе страховой компании в момент заключения соответствующего договора (получения полиса ОМС). На всех полисах ОМС присутствовало указание сокращенного фирменного наименования ООО «РГС-Медицина»;

- большая часть документации, относящейся к рассматриваемому периоду времени, была уничтожена в связи с истечением срока хранения (пример акта уничтожения документов по одному из филиалов приведен в приложении к возражению). Как следует из указанного документа, наряду с прочими документами были уничтожены путём сжигания 60 томов заключенных договоров ОМС за 2005 год по работающему населению городов Сыктывкар (50 томов), Вуктыл (6 томов), Инта (1 том), Эжвинского района (2 тома), Ижемского района (1 том). При этом на каждом из полисов, выданных на основании

заключенных договоров, присутствовало указание сокращенного фирменного наименования ООО «РГС-Медицина», что подтверждается примером полиса;

- ООО «РГС-Медицина» непрерывно осуществляло деятельность в области обязательного медицинского страхования и после указанного периода и осуществляет ее в настоящее время. Официальные сведения о деятельности ООО «РГС-Медицина» опубликованы на сайте [www.rgs-oms.ru](http://www.rgs-oms.ru), данные бухгалтерской отчетности с 2010 года по настоящее время опубликованы по адресу <https://rgs-oms.ru/company/finance-resultats/>;

- исходя из доводов, приведенных в настоящем возражении, и подтверждающих их документов, представляется доказанным утверждение о том, что оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования ООО «РГС-Медицина» и части фирменного наименования ООО «СК «РГС-Жизнь», права на которые возникли у иных лиц задолго до даты приоритета товарного знака № 341809.

На основании изложенного выше лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №341809 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «СК «РГС-Жизнь»[1];
- копия протокола №1 и Решения Общего собрания учредителей ООО «Росгосстрах - Санкт-Петербург-Мед»[2];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «РГС - МЕДИЦИНА»[3];
- копия лицензии на осуществление страховой деятельности [4];
- обращение в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт - Петербурга; ответ на обращение [5];
- копии документов, подтверждающих оказание страховых услуг [6];
- справка об объемах собранных страховых премий [7];
- пример страхового полиса [8];
- справка об объемах страховых выплат [9];

- копия приказа от 26.03.2013 о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению [10];
- сведения о деятельности ООО «РГС-Медицина» за 2010, 2013, 2017 годы [11].

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

- у одного из лиц, подавших возражение, на дату заседания коллегии отсутствует заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №341809, 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;

- не доказано тождество оспариваемого товарного знака с фирменными наименованиями лиц, подавших возражение, ввиду отсутствия тождества с отличительными частями полных и даже сокращенных фирменных наименований;

- 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;

- 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;

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка правообладателя о структуре владения дочерних обществ [12];
- распечатка с сайта [www.rgs.ru](http://www.rgs.ru), о его владельце и дате создания [13];
- лицензии на право осуществления страховой деятельности [14];

- публикации в специализированных изданиях ГОССТРАХ за период с 2002 по 2005 [15];

- копии заполненных страховых полисов [16];

- копии договоров на изготовление и размещение рекламных материалов в период с 2006 по 2009 [17];

- эфирные справки за 2008 [18];

- материалы по спонсорской поддержке [19];

- справка о совокупных затратах на рекламу за 2004-2006 [20];

- копии лицензионных договоров [21].

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

С учетом даты (14.11.2005) приоритета оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон 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 абзацем вторым пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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» состоит из сочетания трех согласных букв русского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Знак зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ – страхование; консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование].

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, обусловленным тем, что оспариваемый товарный знак является тождественным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ фирменным наименованиям лиц, подавших возражение, право на которые у них 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. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА» зарегистрировано в качестве юридического лица 27.06.2002, сокращенное фирменное наименование ООО «РГС-МЕДИЦИНА» было включено в ЕГРЮЛ 02.02.2005. Факт регистрации данных организаций является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лица, подавшие возражение, получили право на свои фирменные наименования ранее даты (14.11.2005) приоритета оспариваемой регистрации №341809.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «РГС» является тождественным части «РГС» сокращенных фирменных наименований «РГС-МЕДИЦИНА» и «РГС-ЖИЗНЬ», используемых лицами, подавшими возражение.

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 отношении услуг 36 класса МКТУ - страхование консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование].

Согласно представленным в возражении сведениям сокращенное фирменное наименование ООО «РГС-Медицина» использовалось лицом, подавшим возражение, при оказании им услуг обязательного медицинского страхования, что подтверждается, в частности, лицензией на осуществление страхования, выданной 18 декабря 2002, страховыми медицинскими полисами обязательного страхования граждан, договором с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга и другими сведениями о деятельности страховой организации. В том числе, в возражении



представлены сведения об объемах собранных страховых премий, об объемах страховых выплат.

Совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что одним из лиц, подавших возражение, осуществлялась до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельность в области обязательного медицинского страхования граждан, которая является однородной услугом 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 «РГС-Медицина») ранее даты (14.11.2005) приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак «РГС» тождественен части сокращенного фирменного наименования, деятельность, осуществляемая ООО «РГС-Медицина» под указанным сокращенным фирменным наименованием, однородна услугом, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №341809, не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона и нарушающим возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительное право на фирменное наименование ООО «РГС-Медицина», подавшего возражение.

Что касается ООО «СК «РГС-Жизнь», то материалы возражения не содержат каких-либо фактических данных о деятельности под этим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого знака. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака нарушающим исключительное право на вышеуказанное фирменное наименование - ООО «СК «РГС-Жизнь».

В отношении довода правообладателя о том, что на дату заседания коллегии у одного из лиц, подавших возражение, отсутствовала заинтересованность в

оспаривании товарного знака по свидетельству №341809 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 лица, подавшие возражение, в том числе ООО «СК «РГС-Жизнь», обладали исключительным правом на фирменное наименование, часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку. Наличие права на фирменное наименование и использование его в своей деятельности для индивидуализации юридического лица 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 касается довода отзыва о том, что норма пункта 3 статьи 7 Закона 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 3 статьи 7 Закона 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 4 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 29.12.2004 «Об обществах с ограниченной ответственностью», на которую ссылается правообладатель, пункт 1 которой гласит: «Общество должно иметь полное фирменное наименование и

вправе иметь одно сокращенное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном языке».

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 3 статьи 7 Закона 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-Медицина» 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 №341809 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 свидетельствует представленный отзыв. Что касается социологического исследования по вопросу восприятия потребителем оспариваемых товарных знаков, то, как было указано выше, основания пункта 3 статьи 7 Закона не предусматривают изучения мнения потребителей.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №341809 недействительным полностью.**