

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 13.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ЗАО «Московская акционерная страховая компания», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507846, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012707497 с приоритетом от 15.03.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.03.2014 за №507846 в отношении товаров 29-34 и услуг 35-45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Новые технологии», Москва, (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №507846 представляет собой

МАКС

комбинированное обозначение МАКС, включающее словесный элемент «МАКС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде прямой линии.

В поступившем 13.09.2016 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 1 статьи 10 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- ЗАО «Московская акционерная страховая компания», сокращенное фирменное наименование ЗАО «МАКС» (далее - ЗАО «МАКС») является

заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку обладает исключительным правом на сокращенное фирменное наименование, сходное с оспариваемым знаком обслуживания, и осуществляет предпринимательскую деятельность, однородную той, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак по 36 классу МКТУ. Кроме того, ЗАО «МАКС»



подана заявка №2015705900 на регистрацию товарного знака в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- несоответствие оспариваемого товарного знака пунктам 3(1) и 8 статьи 1483 кодекса обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием ЗАО «МАКС», право на которое возникло у общества 13.03.1992, т.е. ранее даты (15.03.2012) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство оспариваемого товарного знака и отличительной части сокращенного фирменного наименования не вызывает сомнения. Кроме того, мнение лица, подавшего возражение, относительно сходства сравниваемых обозначений подтверждается решением Роспатента от 03.03.2016, касающегося заявки №2015705900;

- ЗАО «МАКС» под своим сокращенным фирменным наименованием оказывало услуги, однородные услугами 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, задолго до даты приоритета указанного знака. Для осуществления своей деятельности ЗАО «МАКС» получены соответствующие лицензии на осуществление страховой деятельности;

- ЗАО «МАКС» с 02.03.2000 года принадлежит Интернет-сайт с доменным именем: <http://www.maks.ru/>. С даты регистрации и по настоящее время сайт посетило 3 405 600 человек; на указанном сайте с 2008 года публикуются выдержки из СМИ, в которых фигурирует сокращенное и полное фирменное наименование ЗАО «МАКС»; более 26 миллионов россиян стали клиентами ЗАО «МАКС», как по обязательным, так и по добровольным видам страхования; ЗАО «МАКС» имеет 60 филиалов в разных регионах

Российской Федерации; в 2004 году ЗАО «МАКС» получен рейтинг «Эксперт РА» А++ «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами», который подтверждается компанией ежегодно;

- таким образом, ЗАО «МАКС» активно использовало свое сокращенное фирменное наименование и продвигало на рынке свои услуги под фирменным наименованием с помощью рекламно-информационных материалов, размещенных на Интернет-сайтах, в газетах, журналах, на радио и телеканалах, с помощью наружной рекламы, баннеров, буклетов и т.п., что способствовало значительным успехам и приобретению высокой деловой репутации ЗАО «МАКС»;

- с учетом изложенного, очевидно, что у потребителя страховых услуг задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации сложилась устойчивая связь между данными услугами и ЗАО «МАКС»;

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя иного лица вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, правообладатель (ООО «Новые технологии», Москва) при регистрации товарного знака по свидетельству №507846 действовало недобросовестно и злоупотребило своим правом на данную регистрацию.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507846 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка из сети Интернет сведений о торговых марках и торговых знаках;
2. Лицензия № 524 от 02.10.1992 на проведение страховой деятельности;
3. Лицензия № 565 от 29.10.1992 на проведение страховой деятельности;
4. Лицензия № 1682 от 18.03.1994 на право проведение страховой деятельности;
5. Лицензия № 217 от 03.06.1992 на проведение страховой деятельности;

6. Свидетельство о присвоении ЗАО «МАКС» рейтинга А++ «Высокий уровень надежности с позитивными перспективами»;
7. Выписка из ЕГРЮЛ о ЗАО «Московская акционерная страховая компания»;
8. Свидетельство Московской регистрационной палаты № 009.055 от 13.03.1992;
9. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (по заявке №2015705900);
10. Приказ №65/к от 11.02.2000 о назначении Генерального директора ЗАО «Московская акционерная страховая компания»;
11. Устав ЗАО «Московская акционерная страховая компания»;
12. Единый государственный реестр субъектов страхового дела.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №507846, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не оспаривает доводы лица, подавшего возражение, в отношении оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507846 в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование»;

- что касается оспариваемых услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью», то в отношении данных услуг заинтересованность лица, подавшего возражение, не доказана, поскольку основным видом деятельности ЗАО «МАКС», как страховой компании, является оказание услуг страхования (доказательств осуществления иных услуг 36 класса МКТУ материалы возражения не содержат), при этом услуги «страхование» неоднородны указанным выше услугам;

- отсутствие однородности между указанными выше услугами 36 класса МКТУ, обусловлено тем, что сопоставляемые услуги имеют различные потребительские свойства и различное функциональное назначение, относятся к различным видам услуг, имеют различный круг потребителей и имеют совершенно различный уклад использования услуг, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно свойств и назначения услуг;

- таким образом, по мнению правообладателя, в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью», указанных в возражении, основания по пункту 8 статьи 1483 Кодекса неприменимы;

- поскольку ЗАО «МАКС» не осуществляет предпринимательскую деятельность, однородную услугам 36 класса «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью», отсутствует введение потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и, следовательно, в отношении данных услуг положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса неприменимы.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №507846 «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (15.03.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №507846 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507846 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ЗАО «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»), заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на сокращенное фирменное наименование (МАКС), сходное с оспариваемым товарным знаком, осуществляет деятельность в области услуг «страхование», однородных части услуг оспариваемой регистрации, а также на его имя подана



заявка №2015705900 на регистрацию товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; менеджмент финансовый; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц;

услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов», однородных всем услугам 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ЗАО «Московская акционерная страховая компания» в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №507846 представляет собой

МАКС

комбинированное обозначение МАКС, включающее словесный элемент «МАКС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде прямой линии.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ [7] право на фирменное наименование у ЗАО «Московская акционерная страховая компания» (сокращенное наименование – ЗАО «МАКС») возникло с момента его регистрации – 13.03.1992, т.е. ранее даты (15.03.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть сокращенного фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержит обозначение «МАКС», тождественное фонетически и семантически оспариваемому товарному знаку, включающему словесный элемент «МАКС», что позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности ЗАО «Московская акционерная страховая компания» (далее – ЗАО «МАКС») коллегией установлено следующее.

Согласно представленным материалам (Уставу [11], выписке из ЕГРЮЛ [7] и лицензиям [2-5]) ЗАО «МАКС» является страховой организацией, деятельность которой заключается в оказании услуг, связанных со страхованием.

Для осуществления своей деятельности ЗАО «МАКС» получены лицензии на проведение страховой деятельности: по обязательному медицинскому страхованию (в 1992); по добровольному рисковому имущественному страхованию и добровольному страхованию коммерческих рисков (в 1992г.); по личному страхованию и по имущественному страхованию (в 1994г.) [2-5].

В 2008 году крупнейшим в России рейтинговым агентством «Эксперт РА» ЗАО «МАКС» присвоен высокий рейтинг надежности страховой компании А++ «Исключительно высокий уровень надежности» [6].

Из материалов [11] усматривается, что ЗАО «МАКС» по состоянию на сентябрь 2016 года имело 124 филиала и представительства, расположенных в различных регионах России, а также в Чеченской республике, в республиках Дагестан, Адыгея, Хакасия, Северная Осетия, Калмыкия и др.

Информация о лице, подавшем возражение, и об оказываемых им услугах представлена на его собственном сайте <http://www.maks.ru/>.

С учетом изложенного, представленные материалы показывают, что ЗАО «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС») под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло задолго до даты приоритета оспариваемого знака, оказывало услуги по страхованию, которые однородны услугам 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность» оспариваемой регистрации.

При определении однородности коллегия учитывала следующее.

Согласно положениям статьи 3 главы 1 Федерального Закона РФ от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (в ред. от 02.02.2006) финансовая услуга – деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц. В целях

настоящего Федерального закона в качестве финансовых услуг рассматриваются осуществление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров по доверительному управлению денежными средствами или ценными бумагами, а также иные услуги финансового характера (см. Систему ГАРАНТ на сайте: <http://base.garant.ru/>).

Таким образом, услуга «страхование» является одним из видов финансовых услуг и, следовательно, относится к родовой категории услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность».

При этом, услуга «страхование» не является однородной услугам «кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью» оспариваемой регистрации, поскольку сопоставляемые услуги относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат подтверждения осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности, в отношении услуг «кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью», с использованием своего фирменного наименования. В связи с чем довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в отношении данных услуг является недоказанным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение

возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Представленные материалы, анализ которых проведен выше, показывают, что задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации (начиная с 1992 года), услуги по страхованию с использованием фирменного наименования оказывались ЗАО «МАКС».

Указанное позволяет коллегии прийти к выводу об известности, как самого лица, подавшего возражение, так и услуг «страхование» под обозначением «МАКС» и возникновении у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между указанными услугами и ЗАО «МАКС».

Что касается услуг «кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью» оспариваемой регистрации, которые не однородны услугам «страхование», то в отношении этих услуг лицом, подавшим возражение, не представлено документов, доказывающих осуществление деятельности с использованием обозначения «МАКС», и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, в отношении данных услуг является недоказанным.

В отношении довода возражения о том, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №507846 должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции следует отметить следующее.

Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа о том, что действия по предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку признаны недобросовестной конкуренцией в материалах возражения отсутствует.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность» предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №507846 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507846 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность».