

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 09.07.2014, поданное Негосударственным пенсионным фондом «Согласие», г. Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012729327, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012729327 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «СОГЛАСИЕ», «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» была подана заявителем 21.08.2012 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012729327 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ООО «Страховая Компания «Согласие») товарными знаками, правовая охрана которых действует в отношении услуг 36 класса МКТУ (либо обозначениями, заявленными на государственную регистрацию):

- свидетельство № 260086, приоритет 27.09.2001 [1];
- свидетельство № 274152, приоритет 13.08.2002 [2];
- свидетельство № 482959, приоритет 29.02.2012 [3];
- свидетельство № 482960, приоритет 29.02.2012 [4];
- свидетельство № 482961, приоритет 29.02.2012 [5];
- свидетельство № 480140, приоритет 29.02.2012 [6];
- свидетельство № 480141, приоритет 29.02.2012 [7];
- свидетельство № 480142, приоритет 29.02.2012 [8];
- свидетельство № 480143, приоритет 29.02.2012 [9];
- свидетельство № 482325, приоритет 27.03.2012 [10];
- свидетельство № 484901, приоритет 27.03.2012 [11];
- свидетельство № 482326, приоритет 27.03.2012 [12];
- свидетельство № 502010, приоритет 07.08.2012 [13];
- свидетельство № 502011, приоритет 07.08.2012 [14];
- свидетельство № 502012, приоритет 07.08.2012 [15];
- свидетельство № 502013, приоритет 07.08.2012 [16];
- свидетельство № 502014, приоритет 07.08.2012 [17];
- свидетельство № 502015, приоритет 07.08.2012 [18];
- заявка № 2012726947, дата подачи 07.08.2012 [19];
- заявка № 2012726948, дата подачи 07.08.2012 [20];
- заявка № 2012726949, дата подачи 07.08.2012 [21];
- заявка № 2012726950, дата подачи 07.08.2012 [22];
- заявка № 2012726951, дата подачи 07.08.2012 [23];
- заявка № 2012726952, дата подачи 07.08.2012 [24].

В заключении экспертизы также отмечено, что словесные элементы «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД», указывающие на видовое наименование предприятия, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 09.07.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель осуществляет свою деятельность на основании лицензии (№ 163/2 от 26.04.2004 без ограничения срока действия), поскольку деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию является лицензируемым видом деятельности;

- компания, являющаяся правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-25], осуществляет свою деятельность по страхованию на основании лицензии (С № 1307 77 от 04.08.2010). Данная компания не может вести деятельность по пенсионному обеспечению и страхованию, поскольку не является некоммерческой организацией социального обеспечения (негосударственным пенсионным фондом) и не может претендовать на получение лицензии, являясь коммерческой организацией;

- «...исходя из вышеизложенного, даже государство определяет и регулирует деятельность указанных предприятий как неодинаковую. Таким образом, обозначения используются для оказания разного вида услуг...»;

- коммерческая организация - ООО «Страховая компания «Согласие», старается всячески получить монополию рынка и совершенно понятно, что не даст согласия на регистрацию какого-либо обозначения;

- заявленное обозначение не может ассоциироваться с противопоставленными товарными знаками в виду их существенного различия, как в цветовом оформлении, так и в смысловом. Наличие неохранных элементов, которые указывают на вид деятельности предприятий, вносит в обозначения совершенно другой смысл. Нужно отметить, что и пользуются услугами данных предприятий разные категории лиц;

- экспертизой не было учтено, что наряду с противопоставленными товарными знаками существует и такой товарный знак, как № 388432. При этом заявителем было обращено внимание экспертизы на данный знак еще до заключения, по результатам которого принято решение об отказе в государственной регистрации. Более того, в настоящее время этот товарный знак принадлежит заявителю (он был уступлен прежним правообладателем) в отношении части услуг 36 класса МКТУ, которые необходимы Заявителю для осуществления законной деятельности;

- «...наличие товарных знаков, имеющих в своем составе один и тот же словесный элемент, зарегистрированных на разных юридических лиц, имеет тенденцию к «размытию» данного элемента между разными правообладателями и не вызывает уже у потребителя четкой ассоциации только с одним лицом, что позволяет и другим использовать данное слово в составе комбинированного обозначения, имеющего, в общем, совершенно другое оформление и смысловое значение...».

Также заявителем ограничен объем притязаний, а именно сокращен перечень услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения: «услуги по пенсионному обеспечению и страхованию; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.11.2014, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены в решении Роспатента от 09.04.2014 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку содержит элемент, представляющий собой или сходный до степени смешения с государственным флагом Российской Федерации, что не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. На заседании коллегии, состоявшемся 22.01.2015, заявителем представлены пояснения по данному вопросу, существо которых сводится к тому, что рассматриваемый элемент состоит из трех вертикальных прямоугольников, расположенных на разном уровне, а цвета прямоугольников не являются однотонными, при этом каждый прямоугольник

окантован серой линией. Форма, цветовое решение и размеры государственного флага Российской Федерации регламентируются статьей 1 Федерального конституционного Закона РФ «О Государственном флаге Российской Федерации» № 1-ФКЗ от 25.12.2000 («Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3»). Указанное свидетельствует о том, что изобразительный элемент заявленного обозначения не воспроизводит государственный флаг Российской Федерации.

Заявителем были представлены копия и распечатка свидетельства № 512291 (1) и выражена просьба о сокращении перечня услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, а именно: «услуги по пенсионному обеспечению, услуги по выплате пенсий».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении и в ответе на дополнительные основания, неубедительными.

С учетом даты подачи (21.08.2012) заявки № 2012729327 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.4 Правил не допускается в соответствии с международным договором Российской Федерации государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки.

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 настоящего пункта.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.


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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

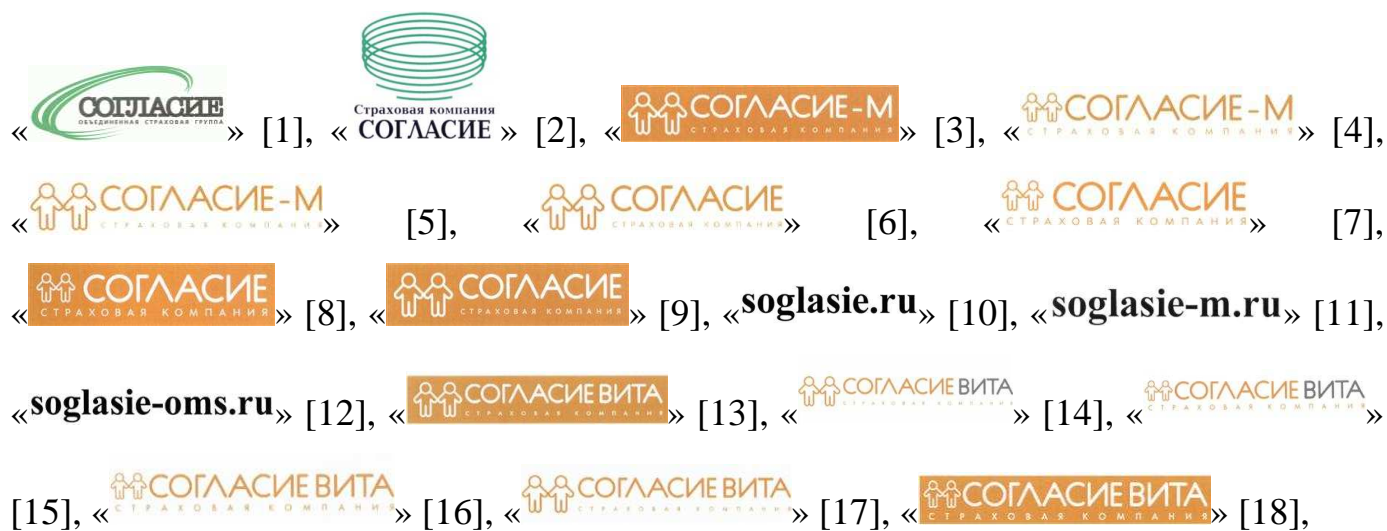
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного и словесных элементов на фоне квадрата. В центре квадрата крупным шрифтом выполнено слово «СОГЛАСИЕ», под которым в две строки размещено словосочетание «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД». В верхней части композиции размещен изобразительный элемент в виде трех прямоугольных полос. Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «белый, черный, голубой, светло-голубой, синий, красный, светло-красный, серый», в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ: «услуги по пенсионному обеспечению, услуги по выплате пенсий».

Противопоставлена серия зарегистрированных товарных знаков:



и обозначений, заявленных на государственную регистрацию:



Коллегия отмечает, что все обозначения [19-24] на момент подачи возражения были зарегистрированы в качестве товарных знаков – свидетельства №№: 505601 [19], 502011 [20], 502012 [21], 502013 [22], 502014 [23], 502015 [24].

Правовая охрана товарных знаков [1-24] предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, в цветовых сочетаниях: «зеленый, черный, белый» (знаки [1-2]), «белый, оранжевый» (знаки [3-9, 16-19, 22-24]), «белый, оранжевый, серый» (знаки [14, 15, 20, 21]). Словосочетания «ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА» и «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-24] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой композицию, словесные элементы «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» которой являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия, указывая на вид и назначение оказываемых услуг, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, выступает слово «СОГЛАСИЕ».

Противопоставленные знаки [1-24] представляют собой серию товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим словесным элементом – «СОГЛАСИЕ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-24] показал, что все они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и близкий с точки зрения графического исполнения словесный элемент «СОГЛАСИЕ», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-24] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ перечней услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-24] показал следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ: «услуги по пенсионному обеспечению, услуги по выплате пенсий».

Согласно словарно-справочным источникам пенсионное обеспечение – это выплаты, предлагаемые работодателем работникам, включающие пенсии, страхование жизни, оплату расходов на здравоохранение, детские сады, обучение, субсидии на жилищное строительство и т. п.; форма материального (денежного) обеспечения граждан со стороны государства или иных субъектов в установленных законом случаях.

Анализ приведенных смысловых значений показал, что услуги по пенсионному обеспечению и выплате пенсий являются финансовыми услугами (деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц – в рассматриваемом случае физических лиц).

Перечни услуг 36 класса МКТУ, содержащиеся в противопоставленных знаках [1-24], включают различного вида финансовые услуги (например, финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; финансирование; консультации по вопросам финансов; информация финансовая; анализ финансовый; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; организация денежных сборов; учреждение взаимовыгодных и др.).

Принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов сравниваемых обозначений, следует учитывать высокую опасность смешения услуг, благодаря чему диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные, расширяется.

Кроме того, необходимо отметить, что страховыми компаниями осуществляется добровольное пенсионное страхование (см., например, страховые компании: «РЕСО», «ИНГОССТРАХ», «СОГЛАСИЕ», «РОССИЯ» и т.д.). Добровольное пенсионное страхование (формирование накопительной пенсии) – система накоплений с помощью различных финансовых организаций будущей пенсии, основанная на тех же принципах, что и обязательное пенсионное страхование. Страховщиками по системе добровольного пенсионного страхования выступают: негосударственные пенсионные фонды и страховые компании.

Указанное позволяет усмотреть, что услуги, оказываемые страховыми компаниями и пенсионными фондами, близки по природе – финансовая деятельность по аккумулярованию денежных средств с последующими выплатами.

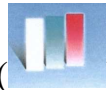
Таким образом, сравниваемые услуги принадлежат к одной родовой группе (финансовые услуги), могут иметь один источник происхождения (условия оказания) и круг потребителей, что свидетельствует об однородности данных услуг.


Довод заявителя о том, что сопоставляемые услуги являются услугами разного вида и не могут быть оказаны без соответствующей лицензии, не может быть признан убедительным в рассматриваемом случае, поскольку, как было отмечено выше, сравниваемые обозначения содержат элемент, степень сходства которого близка к полному тождеству, а услуги 36 класса относятся к одному роду и являются взаимодополняемыми.

Маркировка однородных услуг сходными знаками, принадлежащими разным лицам, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.



Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-24] и однородность услуг 36 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 201272927 по пункту 2 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит изобразительный элемент в виде трех прямоугольных полос () , при этом цветовая гамма обозначения включает цвета: «белый, голубой, светло-голубой, синий, красный, светло-красный».

Следует обратить внимание на характер стилизации данного изобразительного элемента: выполнение полос прямоугольными, выбор цветовой гаммы и последовательность чередования цветов (белый, голубой, красный) позволяет усмотреть, что данный элемент воспринимается в качестве имитации государственного флага Российской Федерации ()

Вероятность такого восприятия достигается, в том числе, за счет включения в заявленное обозначение словосочетания «ПЕНСИОННЫЙ ФОНД», выполненного на отдельной строке, ассоциирующегося у среднего российского потребителя с организацией, традиционно отвечающей за государственное управление средствами пенсионной системы.

Что касается довода заявителя о вертикальном расположении полос, коллегия отмечает, что на официальном сайте Президента Российской Федерации имеется указание, что государственный символ России – флаг имеет пропорции 3:2. Его допускается располагать горизонтально  и вертикально  (<http://flag.kremlin.ru/>).

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что заявленное обозначение включает в себя элемент, сходный с государственным флагом Российской Федерации, и оказывающий влияние на запоминание обозначения в целом потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя невозможна без согласия соответствующего компетентного органа. В материалах дела отсутствует такое согласие.

Заявителем приведены доводы о том, что рассматриваемый элемент в заявленном обозначении не имеет четко определенного соотношения сторон флага (2:3) и имеет цветовое исполнение в виде градуированных цветов (переход от светлого тона к более темному), а также указано на наличие серой окантовки у каждого прямоугольника. Данные доводы не могут быть признаны убедительными, поскольку законодательство (пункт 2 статьи 1483 Кодекса) содержит не только установление о том, что не допускается государственная регистрация в качестве

товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки (подпункт 2), но и норму о том, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с такими элементами (подпункт 4).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в связи с тем, что содержит элемент, сходный до степени смешения с государственным флагом Российской Федерации, т.е. несоответствующий требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2014, изменить решение Роспатента от 09.04.2014 и отказать в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012729327 с учетом дополнительных оснований.