

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.02.2020 возражение, поданное Акционерным обществом «АльфаСтрахование», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744329, при этом установила следующее.

Обозначение « **КАСКО ON/OFF** » по заявке №2018744329 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.10.2018 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; услуги актуариев в страховании».

Роспатентом 30.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное

обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение для части заявленных услуг «страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании» в целом не обладает различительной способностью, т.к. состоит из неохраямемых элементов, указывающих на вид и назначение услуг, способ их осуществления через Интернет.

Элемент «КАСКО» (итал. «casco») – термин, применяемый при страховании средств транспорта (суда, самолеты, автомобили). «КАСКО» имеет ввиду возмещение ущерба от повреждения или гибели только самого перевозочного средства и не включает страхование пассажиров, перевозимого имущества, ответственности перед третьими лицами и т.д. (см. Словари и энциклопедии на Академике, сайт <http://dic.academic.ru>).

Элементы «On/Off» могут быть восприняты как Internet-страхование – off-line and on-line, которые используются Интернет-магазинах страховых компаний. По последней можно в виртуальном режиме выполнять цикл действий практически целиком: рассчитать стоимость, заполнить заявление на оплату страхования. Если заказывать полис по системе off-line, на сайте можно познакомиться с информацией о страховых продуктах, об условиях заключения договора, каков размер премии по страховке, через Интернет-Запрос, чтобы распечатать страховую премию в нестандартных ситуациях (см. поисковую систему Яндекс, сайты <http://www.kaskospb.ru/article-411.html>; <http://rosinvest.com/novosti/202422>).

Кроме того, регистрация заявленного обозначения с элементом «КАСКО» в отношении иных услуг 36 класса МКТУ «страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги актуариев в страховании» способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида предоставляемых услуг.

В заключении по результатам экспертизы также отмечается, что слово «КАСКО» в настоящее время широко используются многими компаниями,

работающими на рынке страховых услуг (<https://rsa.su/kasko-2>; <https://avtoguru.pro/strahovanie/kasko/polnoe.html>).

Неохраняемый элемент «КАСКО» занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, сочетания элементов «КАСКО» и «ON/OFF» не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов, один из которых выполнен буквами кириллицы, другой буквами латинского алфавита.

Заявителем не представлены документы, подтверждающие, что обозначение «КАСКО ON/OFF» приобрело различительную работу.

Полис «КАСКО» распространяется только на транспортное средство, т.е. не покрывает ущерб, причиненный водителю, пассажирам, вещам и дополнительному оборудованию, которое было установлено владельцем. Для страхования жизни, страхования от болезней, страхования от несчастных случаев и т.д. заключается дополнительный договор или «ОСАГО».

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- услуги 36 класса МКТУ включают в себя услуги по страхованию, заявитель и планирует использовать заявленное обозначение «КАСКО ON/OFF» в отношении автострахования, что полностью соответствует определению «КАСКО», приведенному в заключении по результатам экспертизы;

- в силу изложенного довод о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя необоснованно, и противоречит практике Роспатента по регистрации товарных знаков с элементом «КАСКО» для услуг 36 класса МКТУ;

- элемент заявленного обозначения «ON/OFF» обозначает «включить/выключить» и не может вызывать у потребителя представление о товаре, способное ввести в заблуждение;

- экспертиза вольно трактует указанный элемент «ON/OFF», добавляя к нему слово «line», анализируя тем самым иное обозначение, что неправомерно;

- никакого введения потребителя в заблуждение относительно предоставляемых услуг 36 класса МКТУ при восприятии заявленного обозначения не происходит,

поскольку «КАСКО ON/OFF» имеет буквальный смысл «КАСКО включить/выключить»;

- сочетание вышеуказанных элементов заявленного обозначения создает композицию, обладающую различительной способностью, при этом все словесные элементы занимают равнозначное положение, выполнены одинаковым шрифтом одного и того же размера, визуальнo не доминируя по отношению друг к другу, в силу изложенного основания для вывода о неохраноспособности заявленного обозначения в целом отсутствуют.

К возражению прилагаются следующие материалы:

- Копия Приказа №119 от 14.04.2015;
- Копия Протокола №03 от 10.02.2015;
- Копия Устава АО «АльфаСтрахование».

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2020, заявитель скорректировал перечень своих притязаний в отношении заявленного перечня, ограничив его следующими услугами 36 класса МКТУ: страхование транспортных средств; страхование жизни; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018744329 в отношении вышеуказанного скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.10.2018) поступления заявки №2018744329 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков

обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Обозначение «**КАСКО ON/OFF**» по заявке №2018744329 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.10.2018, является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

С учетом сделанного заявителем ограничения заявленного перечня услуг регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для таких услуг 36 класса МКТУ как «страхование транспортных средств; страхование жизни; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы имеют определенное смысловое значение.

Так, слово «КАСКО» является термином в области страховой деятельности, а именно под этим обозначением подразумевается страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. «КАСКО» не включает в себя страхование перевозимого имущества, ответственности перед третьими лицами и т. д. (см. Журавлев Ю.М. Каско // Словарь-справочник терминов по страхованию и перестрахованию. - Москва: Анкил, 1994.).

Фактически «КАСКО» представляет собой аббревиатуру, где «К» – комплексное, «А» – автомобильное, «С» – страхование, «К» – кроме, «О» – ответственности (см. [www.vbr.ru](http://www.vbr.ru)), где:

«Комплексное» - термин говорит о том, что страхование подразумевает защиту ТС сразу от нескольких видов рисков (угон, последствия погодных явлений, авария, поджог и многое другое). При подписании договора владелец транспортного средства сам выбирает перечень необходимых страховых случаев.

«Автомобильное» - здесь определение условное, так как выплаты производятся не только за повреждение автомобиля, но и самолётов, локомотивов, водного транспорта и спецавтотехники.

«Страхование» и «Кроме» - термины имеют прямое значение, поэтому каких-либо скрытых смыслов в них нет.

«Ответственности» - это значит, что выплаты производятся при любых обстоятельствах, кроме случаев, когда владелец умышленно повредил или уничтожил транспортное средство ради получения денежных средств от страхователя.

В свою очередь словесные элементы «ON/OFF» представляют собой полисемичные лексические единицы английского языка, где «On», в частности, означает «действующий, включенный, находящийся в эфире», а «Off» - указывает на прекращение, перерыв, окончание действия, аннулирование, отмену (см. <https://www.lingvolive.com>).

Приведенные словесные элементы «КАСКО» и «ON/OFF», несмотря на то, что имеют разное языковое происхождение, тем не менее, воспринимаются в совокупности друг с другом, образуя словосочетание со значением: «КАСКО включено» или «КАСКО прекращено/прервано/отменено».

Приведенный же в заключении по результатам экспертизы довод о восприятии обозначения «КАСКО ON/OFF» как on-line или off-line Интернет-страхования «КАСКО» представляется неубедительным в силу необходимости домысливания, поскольку, элемент «LINE» в состав заявленного обозначения не входит.



Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что заявленное обозначение применяется заявителем исключительно при индивидуализации слуг страхования, однако фактических документов как об использовании заявленного обозначения, так и о приобретении им различительной способности в соответствии с требованиями пункта 35 Правил на дату приоритета в материалы дела не представлено. Следовательно, нет оснований полагать, что «КАСКО ON/OFF» воспринимается потребителем в качестве средства индивидуализации услуг заявителя.

При самостоятельном обращении коллегии к общедоступному источнику информации - сети Интернет, было выявлено, что обозначение «КАСКО ON/OFF» в настоящее время применяется заявителем при страховании транспортных средств по полису «КАСКО», при этом у потребителя есть возможность включения или отключения «КАСКО» в процессе их эксплуатации.

Указанные обстоятельства лишь подтверждают вышеприведенные доводы о том, что само по себе словосочетание «КАСКО ON/OFF» в силу семантики входящих в его состав словесных элементов вызывает ассоциации исключительно с полисом страхования «КАСКО», его наличием или отсутствием. При этом следует констатировать, что логическое и пространственное положение в образованном словосочетании падает на словесный элемент «КАСКО», которое обуславливает семантику заявленного обозначения «КАСКО ON/OFF» в целом.

Таким образом, заявленное обозначение для такой части заявленных услуг 36 класса МКТУ как «страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании» не является неохраноспособным в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение услуг.

Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается заявителем также для услуг 36 класса МКТУ «страхование жизни; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров», которые, в силу общего характера приведенных

формулировок, могут иметь отношение как к личному страхованию (страхование жизни; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море), так и страхованию недвижимого имущества (например, дома).

В отношении вышеуказанных услуг входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КАСКО», применяемый только для услуг страхования транспортных средств, является ложным, а регистрация заявленного обозначения в целом способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг согласно требованиям пункта 3 статьи 483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 30.12.2019. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2019.**