

**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 26.02.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512291, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие», Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «СК «Согласие»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**СОГЛАСИЕ-ИНТЕЛЛЕКТ**» по заявке №2008705556 с приоритетом от 28.02.2008 зарегистрирован 02.09.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №388432 на имя Закрытого акционерного общества «СОГЛАСИЕ-ИНТЕЛЛЕКТ», 123459, Москва, ул. Новопоселковая, 6 в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ. Согласно сведениям Госреестра 30.04.2014 Роспатентом была осуществлена государственная регистрация договора №РД0147108 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №388432 в отношении услуг 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование; услуги по

выплате пенсий; услуги попечительские» на имя Негосударственного пенсионного фонда «Согласие», 107031, Москва, Страстной б-р, д. 10/34, стр. 1, при этом товарному знаку присвоен номер свидетельства №512291. В дальнейшем Роспатентом была осуществлена государственная регистрация договора №РД0188324 от 17.12.2015 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №512291 на имя Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие», 125190, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 80, корп. 37 (далее - правообладатель). Исходя из записи, внесенной в Госреестр 03.07.2018, наименование и адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №512291 были изменены следующим образом: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС», 107078, Москва, пер. Б. Харитоньевский, д. 24, ст. 11. Срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №512291 продлен до 28.02.2028.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №512291 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №512291 сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «СК «Согласие», право на которое у этого лица возникло ранее, а именно с 28.09.1993, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение «Согласие» имеет сильную различительную способность;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия товарных знаков, объединенных словесным элементом «Согласие»;

- область деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака аналогична, а услуги в области страхования, перестрахования, деятельности негосударственных пенсионных фондов, относящиеся к одному классу МКТУ – 36, и одному классу ОКВЭД – 65, являются однородными;

- потребитель хорошо информирован о деятельности лица, подавшего возражение, под фирменным наименованием «Согласие» в области оспариваемых услуг, при этом каких-либо иных хозяйствующих субъектов, выступающих с таким наименованием или оказывающих услуги под таким товарным знаком, в гражданском обороте не имеется;

- в случае столкновения фирменного наименования ООО «СК «Согласие» и оспариваемого товарного знака «Согласие Интеллект» возникает степень смешения данных средств индивидуализации, что при условии однородности услуг, создает очевидные предпосылки по введению в заблуждение потребителей, которые не смогут достоверно определить, от какого лица исходит услуга.

В качестве иллюстрации своих доводов, лицом, подавшим возражение, приложены следующие документы и материалы (копии):

- Распечатка с сайта Роспатента сведений о свидетельствах на товарные знаки №184598, №264280, №260086, №274152, принадлежащих лицу, подавшему возражение [1];

- Сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «СК «Согласие», свидетельство о регистрации юридического лица, выдержки из Устава ООО «СК «Согласие» [2];

- Сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «Страховая компания «Согласие-Вита» [3];

- Распечатка с сайта Роспатента сведений по товарным знакам по свидетельствам №512291 и №388432 [4];

- Распечатка сведений из ЕГРЮЛ относительно ЗАО «СОГЛАСИЕ-ИНТЕЛЛЕКТ» [5];

- Сведения из ЕГРЮЛ относительно НПФ «Согласие», его правопреемнике АО «НПФ «Согласие-ОПС», копия выдержки из Устава об изменении наименования на НПФ «Согласие» [6];

- Лицензия ООО «СК «Согласие» [7];

- Рейтинговые сведения об ООО «СК «Согласие»; счет 26.1 за 01.01.2001 – 31.12.2003 [8];

- Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения, касающегося заявки №2012729327 [9].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №512291 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №512291, ознакомленный в установленном порядке с поступившем возражением, на заседаниях коллегии по его рассмотрению, состоявшихся 22.05.2018 и 04.07.2018, представил свой отзыв по мотивам возражения и дополнения к нему, аргументировав свою позицию следующим образом:

- срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №512291 на момент подачи возражения против предоставления ему правовой охраны истек, следовательно, основания для рассмотрения поступившего возражения отсутствуют;

- лицом, подавшим возражение, не доказана способность товарного знака по свидетельству №512291 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя услуг;

- лицо, подавшее возражение, подало в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, тем самым злоупотребив правом;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, поскольку сравниваемые средства индивидуализации отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- услуги, оказываемые правообладателем в области пенсионного страхования, не являются однородными услугами по имущественному страхованию, в отношении которых осуществляется деятельность лица, подавшего возражение.

В качестве обоснования доводов отзыва правообладателем представлены следующие документы (копии):

- Заключение социологической экспертизы №127-2018 от 05.04.2018 Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук [10];

- Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-103446/17-105-797 от 16.03.2018 [11];

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-22970/2018-ГК от 06.06.2018 [12];

- Определение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-123/2018 от 30.03.2018 [13].

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, после ознакомления с доводами отзыва представило дополнительные пояснения относительно приведенной в нем позиции правообладателя, и при этом представило следующие дополнительные материалы:

- Распечатки с сайта Роспатента сведений о товарных знаках, содержащих в своем составе слово «Интеллект», зарегистрированных в отношении услуг 36 класса МКТУ [14];

- Копию нотариально заверенного протокола осмотра письменных доказательств №77 АВ 7784661 [15];

- Копию нотариально заверенного протокола осмотра письменных доказательств № 77 АВ 7784655 [16];

- Копию запроса Калужского ЛО МВД России на транспорте №495 от 25.05.2018 [17];

- Копию запроса Брянского следственного отдела на транспорте № 144 пр-18 от 28.05.2018 [18];

- Копию Рецензии на заключение №127-2018 от 05.04.2018 Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, подготовленную Авереным Ю.П. [19];

- Копию заключения специалиста от 03.07.2018 относительно наличия сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием ООО «СК «Согласие» и однородности услуг с приложениями [20];

- Копию лицензии на осуществление страхования, выданной ООО «СК «СОГЛАСИЕ-ВИТА» [21];

- Распечатки статей «Финансовая услуга» и «Виды страхования» из сети Интернет [https://yuridicheskaya\\_encyclopedia.academic.ru](https://yuridicheskaya_encyclopedia.academic.ru) и <https://ru.wikipedia.org> [22].

Относительно указанных дополнительных материалов [14] - [21] к возражению необходимо указать, что согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий оханоспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Анализ представленных документов [14] – [21] показал, что они не являются словарно-справочными источниками информации, следовательно, квалифицируются в соответствии с требованиями пункта 2.5 Правил ППС в качестве материалов, изменяющих мотивы поступившего возражения, в связи с чем вышеуказанные документы [14] – [21] могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Вместе с тем, изучив материалы поступившего возражения и отзыва правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.02.2008) правовая база для оценки его оханоспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с положениями пункта 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным

положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование «Согласие», сходного, по его мнению, до степени смешения с



оспариваемым товарным знаком «" data-bbox="515 365 595 415"/>», а также осуществление деятельности в области страхования, которая соотносится с услугами 36 класса МКТУ, приведенными в перечне свидетельства №512291, позволяет признать ООО «СК «Согласие» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.



Оспариваемый товарный знак «" data-bbox="515 365 595 415"/>» по свидетельству №512291 с приоритетом от 28.02.2008 является комбинированным, выполнен в белом, голубом, зеленом, сером, серо-желтом цветовом сочетании, включает в свой состав изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного овала, внутри которого находится стилизованное изображение драгоценного камня на фоне стилизованного изображение карты земли. Над изобразительным элементом расположен словесный элемент «СОГЛАСИЕ», под изобразительным элементом находится словесный элемент «ИНТЕЛЛЕКТ». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня услуг 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские».

Согласно приведенным в поступившем возражении доводам, основанием для его подачи явилось нарушение исключительных прав ООО «СК «Согласие» на фирменное наименование.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Из материалов возражения [2] следует, что лицо, подавшее возражение, было создано 28.09.1993, т.е. получило право на принадлежащее ему фирменное наименование «Страховая компания «Согласие» ранее даты приоритета (28.02.2008) оспариваемого товарного знака. При этом необходимо констатировать, что обладающее различительной способностью слово «Согласие» является основным индивидуализирующим элементом фирменного наименования лица, подавшего возражения.



Оспариваемый товарный знак «СОГЛАСИЕ» и «ИНТЕЛЛЕКТ», включает в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «СОГЛАСИЕ» и «ИНТЕЛЛЕКТ», которые не образуют словосочетания и воспринимаются по отдельности. При этом словесный элемент «СОГЛАСИЕ» находится в верхней части оспариваемого товарного знака и в силу своего пространственного расположения акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

Вхождение в состав оспариваемого товарного знака отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, обуславливает вывод о сходстве этих средств индивидуализации до степени их смешения.

В свою очередь документы возражения [7], [8] свидетельствуют о том, что деятельность ООО «СК «Согласие» связана с оказанием услуг в области личного и имущественного страхования. Указанный вид деятельности соотносится с такими

приведенными в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №512291 услугами 36 класса МКТУ как «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование», обуславливая вывод об их однородности, что правообладателем не оспаривается.

Что касается таких услуг 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «услуги по выплате пенсий; услуги попечительские», то необходимо отметить следующее.

Указанные в 36 классе МКТУ «услуги попечительские» представляют собой одну из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов граждан, относятся к финансовой сфере деятельности. В свою очередь «страхование» - это отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых из уплачиваемых ими страховых взносов. Страхование относится к финансовым услугам.

Принимая во внимание тот факт, что сравниваемые услуги представляют собой услуги, относящиеся к одному роду деятельности (финансовой), можно сделать вывод об их однородности.

Что касается приведенных в перечне оспариваемого товарного знака услуг 36 класса МКТУ «услуги по выплате пенсий», то факт отсутствия их однородности с услугами в области имущественного и личного страхования был установлен постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 06.06.2018 по делу №A40-103446/17, сторонами которого являлись лицо, подавшее настоящее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака.

Так, исходя из приведенной в перечне оспариваемого товарного знака формулировки услуги 36 класса МКТУ «услуги по выплате пенсий» и сведений о непосредственной деятельности правообладателя, можно сделать вывод о том, что под этими услугами подразумевается деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

В этой связи судом отмечается, что пенсионное страхование и любой иной вид страхования не являются однородными, относятся к различным видам деятельности, не могут быть заменены одно другим или дополнены за счет другого, круг потребителей этих услуг отличается.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №512291 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающего исключительное право ООО «СК «Согласие» на фирменное наименование следует признать обоснованным только в отношении части услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства (за исключением таких услуг как «услуги по выплате пенсий»).

В свою очередь анализ охранных способностей товарного знака по свидетельству №512291 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров (услуг), сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству



№512291 спорное обозначение «СОГЛАСИЕ ИНТЕЛЛЕКТ» порождало в сознании потребителей представление об определенном лице, оказывающем услуги в сфере, связанной со страхованием и иной финансовой деятельностью, и тем самым приобрело узнаваемость и устойчивую ассоциативную связь исключительно с фирменным наименованием ООО «СК «Страхование».

Так, в возражении имеются сведения о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, его подавшее, обладало лицензией на проведение страховой деятельности [7], являлось действительным членом различных страховых ассоциаций, однако, эти документы не свидетельствуют о наличии осведомленности потребителей относительно деятельности лица, подавшего возражение и не подтверждают довод о том, что оспариваемый товарный знак вызывал на дату его приоритета не соответствующие действительности представления о его правообладателе в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в его перечне.

Также в материалах возражения содержатся сведения [8] о том, что лицо, подавшее возражение, обладает высоким рейтингом надежности среди имеющихся на рынке страховых компаний. Однако представленные рейтинговые свидетельства выданы после даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, также не могут рассматриваться в качестве доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса на дату его приоритета.

Что касается представленного в материалах возражении счета 26.1 за 01.01.2001 – 31.12.2003 [8], то он носит обезличенный характер, поэтому в качестве доказательства деятельности ООО «СК «Согласие» рассматриваться не может.

Иными словами, лицом, подавшим возражение, не доказано, что в результате его деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака это обозначение порождало в сознании потребителей представление об определенном лице, в частности, о лице, подавшем возражение, и тем самым вводило потребителей в заблуждение.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не является доказанным.

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности имеются основания для удовлетворения поступившего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в отношении части указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №512291 услуг 36 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512291 недействительным частично в отношении услуг 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование; услуги попечительские».**