

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Креером Андреем Юрьевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700396, при этом установила следующее.



Обозначение “ ” по заявке №2022700396 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 10.01.2022 в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700396 в отношении всех испрашиваемых услуг

35, 36, 42 классов МКТУ с указанием словесных элементов «POLIS. ONLINE» в качестве неохраняемых в связи с их несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения слова «POLIS.ONLINE», «POLIS» в переводе с английского «ПОЛИС» - документ о страховании жизни, имущества и т. п.; «ONLINE» в переводе с английского «ОНЛАЙН» - подключенный, в интернете (см. Интернет <https://woordhunt.ru/>, <https://kartaslov.ru/>), указывают на назначение и свойства заявленных услуг, в целом не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также указано, что противопоставление в отношении товарного знака



« **ПОЛИС** », зарегистрированным под №315763 с датой приоритета от 23.06.2005г., на имя Общества с ограниченной ответственностью "Юридическое агентство "ЦЕНТР экономической безопасности", 614039, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, 54, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ, экспертизой снято, с учетом доводов заявителя.

Таким образом, обозначение по заявке №№2022700396 зарегистрировано в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 36, 42 классов МКТУ с указанием словесных элементов «POLIS.ONLINE» в качестве неохраняемых.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Согласно доводам заявителя, Слово «polis» прямо не указывает на назначение или свойства заявленных услуг, не является каким-то обобщенным термином или понятием, характеризующим определенный вид услуг, например как «страхование», «договор» или «банк».

Кроме того, слово «POLIS» не переводится на русский язык ни по одному из иностранных языков, ввиду чего является фантазийным. Заявитель не согласен с приравниванием слов «POLIS» и «ПОЛИС» между собой.

Более того, слово «полис» на русском языке имеет несколько значений из различных научных дисциплин и сфер общественных отношений. Так, согласно публичным источникам, таким как Большая российская энциклопедия https://bigenc.rU/world_history/text/3153987 и Интернет-энциклопедия Википедия (<https://ru.wikipedia.org/wiki>): Полис (др.-греч. πόλις — город) — особая форма социально-экономической и политической организации общества, типичная для Древней Греции и Древней Италии. В то же время, согласно главе 48 Кодекса и, в частности, статье 940, полис является всего лишь одним из видов страховых документов наряду со свидетельством, квитанцией и сертификатом, подтверждающим заключение договора страхования. Т.е. полис является подвидом договора страхования и не может характеризовать отдельный вид услуги, даже в области страхования. Аналогично, слово «online» не указывает на назначение заявленных услуг и не характеризует определенный вид услуг.

Заявитель приводит в пример регистрационную практику Роспатента, где словам, сходным с испрашиваемыми, была предоставлена правовая охрана в рамках товарных знаков по свидетельствам № 660161, 261611, 451806, 871574, 434067, 782953, 313717, 665939, 581812, 478632, 876267

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.10.2022г. по заявке №2022700396 в части отказа в предоставлении правовой охраны словесному элементу «POLIS.ONLINE».

Коллегия проанализировала доводы ответа заявителя на уведомление, которые не содержали письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака, а сводились исключительно к невозможности установления сходства на основе фонетического сходства лишь неохраямемых элементов.

Коллегия на основе положений пункта 45 Правил ППС указала на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №315763

в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, посчитав, что снятие противопоставления только на основе приведенных в ответе на уведомлении доводов было неправомерным.

Коллегия уточнила у представителя заявителя о необходимости предоставления дополнительного времени для ответа на новое основание для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022700396, однако заявитель отказался от переноса рассмотрения возражения, так как свои аргументы относительно противопоставления с товарным знаком по свидетельству №315763 уже изложил в рамках ответа на уведомление.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2022) даты подачи заявки №2022700396 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « » по заявке №2022700396, состоящее из словесных элементов «polis.online», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изображения круга и части прямоугольника. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в желтом, зеленом, черном цветовом сочетании для услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [1] " **ПОЛИС** " по свидетельству №315763 с приоритетом от 23.06.2005, состоит из словесного элемента «ПОЛИС», выполненного буквами русского алфавита, а также из изображения овала внутри которого расположен заштрихованный треугольник. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ПОЛИС» в качестве неохраняемого.

Анализ обозначения по заявке №2022700396 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для установления семантического значения словосочетания «polis.online» необходимо установить значение каждого из слов, входящих в данное словосочетание.

Слово «polis» является транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «полис», которое представляет собой название страхового документа, в котором указывается страховая организация (Страховщик) и страхователь, объект страхования и условия покрытия страховых случаев.

Так, нормы российского законодательства содержат нормативное регулирование формы договора страхования, результатом заключения которого является выдача страхователю полиса (статья 940 Кодекса), условий предоставления гражданам полиса обязательного медицинского страхования (статья 45 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"), а также регулирование страхования обязательной гражданской ответственности «Непосредственно после оплаты владельцем транспортного средства страховой премии по договору обязательного страхования страховщик направляет ему страховой полис в виде электронного документа, который создается с использованием автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года «63-ФЗ "Об электронной подписи" и может быть распечатан на бумажном носителе» (абзац 6 пункта 7.2 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств") и так далее.

Слово «online» имеет следующие значения: 1 - «прямо связанный с системой компьютера, включенный в неё и используемый ею; диалоговый, оперативный, не автономный (об информации или программе, доступной или обрабатываемой в режиме обмена командами и ответами)»; 2 – «подключённый (о внешнем устройстве, не работающем под управлением вычислительной системы)», 3 – «в режиме реального времени».

После установления смыслового содержания словесных элементов необходимо сопоставить эти словесные элементы с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация.

Вышеизложенное обуславливает необходимость анализа восприятия словесных элементов «polis.online» по отношению к услугам 35, 36, 42 классов МКТУ, для которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «*продвижение продаж для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; продажа аукционная; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; обновление рекламных материалов; написание текстов рекламных сценариев; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; агентства рекламные; макетирование рекламы; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; аренда площадей для размещения рекламы; услуги рекламные "оплата за клик"/услуги ррс; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров» представляют собой услуги продвижения и реализации товаров, в отношении которых словесные элементы «polis.online» одновременно указывают на назначение (продвижение и реализация страховых полисов), а также*

на способ их оказания (онлайн, в том числе, посредством виртуальной демонстрации рекламных конструкций, размещенных на улицах городов).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «оценка коммерческой деятельности; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая; аудит коммерческий; аудит финансовый; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; анализ себестоимости», а также услуги 36 класса МКТУ «анализ финансовый; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; имуществом; исследования финансовые; экспертиза налоговая», а также услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений/экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические/экспертиза геологическая; испытания клинические; калибровка [измерения]; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования

нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; определение подлинности произведений искусств; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; проведение исследований по техническим проектам; информация метеорологическая; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межсезоние; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через интернет; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; составление технической документации;»

представляют собой исследовательские, оценочные или связанные с ними услуги экспертных организаций, которые являются необходимым этапом, предшествующим заключению договора страхования, так как именно благодаря оценочным услугам определяется стоимость объекта страхования на дату заключения договора страхования. Также в период действия полиса, при наступлении страхового случая, объект страхования подлежит повторному осмотру на предмет определения убытка, остаточной стоимости объекта. В связи с изложенным, словесные элементы «polis.online» в отношении перечисленных услуг ориентируют потребителя на назначение услуг (в целях определения условий будущего страхового полиса, определения суммы страховой выплаты). Следует отметить, что словесный элемент «online» в отношении перечисленных услуг указывает на способ оказания таких услуг, при этом, страховые организации, как

правило, имеют собственные программные обеспечения, где могут проводить удаленную оценку мелкого ущерба, например, автомобиля или ремонта недвижимого имущества.

Услуги 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; агентства по коммерческой информации; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; менеджмент спортивный; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; изучение общественного мнения; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; пресс-службы/службы по связям с прессой; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; помощь административная в вопросах тендера; посредничество коммерческое; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление процессами обработки заказов товаров; управление потребительской лояльностью; услуги по подаче налоговых деклараций; подготовка платежных документов; изучение рынка; прогнозирование экономическое; согласование деловых контрактов для третьих лиц; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на

товары и услуги для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки», а также услуги 36 класса МКТУ «консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; менеджмент финансовый» представляют собой консультационные и управленческие услуги, в отношении которых слова «polis.online» ориентируют потребителей относительно назначения услуг (консультации в сфере страховых полисов, менеджмент и маркетинг в области полисов, страхование профессиональных спортсменов, обзоры печати на тему страховых полисов различных страховых организаций, управление выплатами, согласование поиска подрядчика для проведения страховых работ).

Услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; обработка текста; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; обработка текста; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях» представляют собой услуги информационные, которые сопутствуют услугам по оформлению полисов, так как любая страховая организация ведет базу данных подрядчиков, осуществляющих ремонтные работы, обновляет сведения о пунктах оформления полисов, пунктах урегулирования убытков и так далее. Следовательно,

словесные элементы «polis.online» способны ориентировать потребителя относительно назначения, свойств и способа оказания перечисленных выше услуг.

Услуги 35 класса МКТУ «*бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала*» представляют собой услуги по подбору персонала, в отношении которых словесные элементы «polis.online» ориентируют потребителя относительно свойств услуг (поиск кандидатов для работы в сфере страхования и оформления электронных полисов (операторов)) и способ их оказания (посредством интернет связи).

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «*страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги актуариев; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; консультации по вопросам страхования; обслуживание банковское дистанционное; посредничество при страховании*» представляют собой услуги страхования как таковые, которые непосредственно направлены на выдачу полисов страхователям, а также последующее урегулирование рисков. Описательные характеристики словесных элементов заявленного обозначения в отношении перечисленных услуг являются очевидными, не требуют дополнительного разъяснения.

В отношении услуг 36 класса МКТУ «*услуги брокерские; таможенных брокеров; маклерство; посредничество биржевое*», а также услуги «*посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов*» словесные элементы «polis.online» указывают на назначение и вид услуг, так как ориентируют потребителей относительно деятельности страховых агентов, страховых брокеров по страхованию и перестрахованию. Деятельность последних регулируется статьей 8 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" под которой понимается деятельность, осуществляемая в интересах страховщиков или страхователей и связанная с оказанием им услуг по подбору страхователя и (или) страховщика (перестраховщика), условий страхования (перестрахования),

оформлению, заключению и сопровождению договора страхования (перестрахования), внесению в него изменений, оформлению документов при урегулировании требований о страховой выплате, взаимодействию со страховщиком (перестраховщиком), осуществлению консультационной деятельности. Принимая во внимание то количество операций, которые необходимо предпринять посреднику или страховому агенту для обеспечения выдачи полиса охватывает широкий круг услуг, куда также входят офисные функции и операции секретарей, испрашиваемые в рамках услуг 35 класса МКТУ «запись сообщений [канцелярия]; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; регистрация данных и письменных сообщений; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц».

Кроме того законодательство в сфере банковской деятельности содержит положения относительно права банков создавать фонды добровольного страхования вкладов для обеспечения возврата вкладов и выплаты доходов по ним. Фонды добровольного страхования вкладов создаются как некоммерческие организации. Число банков - учредителей фонда добровольного страхования вкладов должно быть не менее пяти с совокупным уставным капиталом не менее 20-кратного минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом для банков на дату создания фонда (Статья 39 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. №395-1 "О банках и банковской деятельности"). Кроме того, аналогичная норма установлена и для страховых организаций, которые обязаны соблюдать требования к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования и размещения средств страховых резервов, иных гарантирующих осуществление страховых выплат фондов.

Соответственно, учитывая изложенные положения законодательства словесные элементы «polis.online» в отношении испрашиваемых услуг 36 класса

МКТУ «учреждение взаимовыгодных; услуги попечительские; услуги резервных фондов/услуги сберегательных фондов финансирование; поручительство; размещение фондов» воспринимаются как указывающие на назначение таких услуг – оформление полиса страхования вкладов, а также способ их оказания.

При маркировке словесными элементами «polis.online» услуг 36 класса МКТУ «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; операции с недвижимым имуществом; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; организация финансирования строительных проектов;» потребителем очевидно и без дополнительного домысливания будет понятно свойство данных услуг как непосредственным образом включающее в себя не только услуги управления объектами недвижимости, но и обеспечение защиты рисков гибели или уменьшения рыночной стоимости таких объектов. Следовательно, потребитель очевидным образом будет ожидать от лица, оказывающего услугу под таким наименованием, заключение им в интересах своих клиентов полисов страхования объектов недвижимости, скота, посевов, строительства и так далее.

Испрашиваемые финансовые услуги 36 класса МКТУ «услуги финансовые; сделки посреднические с акциями и облигациями; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; организация денежных сборов; спонсорство финансовое; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; клиринг; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные

(Операция факторная - вид банковского займа, когда предприятие банка-клиента получает заем, а в виде обеспечения предоставляет задолженности своих клиентов.); проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; хранение в сейфах; хранение ценностей;» могут включать широкий спектр банковских и внебанковских операций, в том числе операции с облигаторными обязательствами, которые могут, в том числе, быть направлены на исполнение условий страхового полиса, выплату страховой премии. Так, например, статья 13.3. Закона РФ от 27 ноября 1992 г. №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" предусматривает порядок передачи национальной перестраховочной компании части обязательств по страховой выплате по заключаемым им основным договорам страхования (перестрахования), в том числе подпадающим под условия заключенного им договора облигаторного перестрахования, в размере пятидесяти процентов от передаваемых им в перестрахование обязательств по страховой выплате.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ *«обеспечение программное как услуга [saas]; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов/хостинг серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги консультационные в*

области телекоммуникационных технологий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги шифрования цифровых данных; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; инжиниринг; хранение данных в электронном виде; предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; разработка программного обеспечения;» представляют собой услуги в области программирования, а также консультирования по вопросам программирования, следовательно, словесные элементы «polis.online» в отношении перечисленных услуг указывают на назначение услуг программирования (создание программ оформления полисов через интернет сеть) и соответствующего консультирования.

В заключение приведенного выше анализа описательности словесных элементов «polis.online» коллегия повторно обращает внимание на тот факт, что страхование представляет собой широкую область общественных отношений. При этом согласно законодательству в сфере страхования заключение договоров страхования может быть как обязательным (ОСАГО, обязательное медицинское страхование), так и добровольным, также по объекту страхования может быть личным (жизни, здоровья, дожития, здоровье спортсменов) и имущественным (морское страхование, страхование перевозок, недвижимости, автомобиля, строительства, нефтяных месторождений, страхование рисков причинения ущерба окружающей природной среде и так далее). К объектам страхования относится максимально широкий перечень рисков, поэтому словесные элементы «polis.online»

признаны описательными в отношении столь широкого перечня услуг 35, 36, 42 классов МКТУ. Обоснования признания описательности приведены выше в настоящем заключении, связаны либо с прямым указанием на свойство услуг «страхование», либо с восприятием в качестве указания на назначение услуг 35, 36, 42 классов МКТУ. При этом в процессе действия полиса и в ходе урегулирования страховых случаев, как самой страховой организацией, так и ее подрядчиками совершаются многочисленные процессы урегулирования выплат, поиска и согласования подрядчика на выполнение тех или иных работ, осуществление финансовых операций, обеспечение платежеспособности самой страховой организации и так далее.

На основании изложенного обозначение по заявке №2022700396 не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как в отношении перечисленных выше услуг 35, 36, 42 классов МКТУ словесные элементы «polis.online» ориентируют потребителя относительно назначения, свойств услуг и способа их оказания.

Вместе с тем словесный элемент «polis» семантически не связан с видом, назначением и свойствами следующих услуг 35 класса МКТУ *«аренда офисного оборудования в коворкинге; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования»* представляющих собой услуги проката, а также услугами продажи специализированных видов товаров *«услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей»*.

Кроме того словесный элемент «polis» семантически не связан с видом, назначением и свойствами следующих услуг 36 класса МКТУ *«услуги по поручительству за условно освобожденных»* и услуг 42 класса МКТУ *«аренда*

счетчиков для учета потребления энергии; советы по вопросам экономии энергии; услуги по прогнозированию погоды; планирование городское; разработка планов в области строительства; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; оформление интерьера; услуги архитектурные; услуги дизайнеров в области упаковки», представляющих собой услуги дизайна и аренды приборов учета, прогноза погоды.

В то же время все перечисленные услуги могут быть оказаны через интернет, то есть в онлайн режиме, поэтому слово «online» также является описательным в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2022700396 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в их состав словесного элемента «POLIS», «ПОЛИС». Несмотря на отличия в языке, которым выполнены буквы, фонетическое тождество звучания их как русского слова «ПОЛИС» и смысловое восприятия их в тождественном значении как «документ, содержащий условия страхования» приводит к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений.

При этом, коллегия понимает, что словесные элементы сопоставляемых комбинированных обозначений признаны неохраняемыми, следовательно, не должны ложиться в основу вывода о сходстве обозначений, однако коллегия также отмечает, что при оценке обозначений сходства сравниваемых обозначений на тождество и сходство оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов.

Таким образом, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом. Элементы «POLIS» и «ПОЛИС» сравниваемых обозначений занимают наиболее значимую позицию в сравниваемых знаках и в первую очередь запоминаются потребителем, так как именно по словесному элементу обозначение подлежит воспроизведению и запоминанию.

Следовательно, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 35, 36 классов МКТУ и услуг 35. 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; ведение автоматизированных баз данных; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; агентства по коммерческой информации*» однородны услугам «*агентства по коммерческой информации; информация деловая; сбор информации по компьютерным базам; сведения о деловых операциях*» противопоставленного товарного знака, так как сопоставляемые услуги относятся к услугам одного рода (информационные услуги), имеют сходные условия оказания, круг потребителей, назначение. Кроме того указанным выше информационным услугам 35 класса МКТУ однородны испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «*предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; предоставление информации по вопросам страхования*», так как имеют сходное назначение информирования.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «*консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от*

несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги актуариев», представляющие собой страховые и связанные с ними услуги, а также испрашиваемые услуги «посредничество при операциях с недвижимостью; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; взыскание арендной платы; операции с недвижимым имуществом», представляющие собой операции с недвижимым имуществом, однородны услугам «агентства по операциям с недвижимым имуществом; информация по вопросам страхования; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; страхование», относящимся к услугам тех же родовых групп.

Кроме того испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «аренда офисного оборудования в коворкинге; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования», а также услуги 42 класса МКТУ «аренда счетчиков для учета потребления энергии» являются сопутствующими услугам «сдача в аренду нежилых помещений», так как офисы, как правило, сдаются в аренду оборудованными техникой для офиса либо такая услуга предоставляется при сдаче в аренду нежилого помещения в дополнение при необходимости.

В результате вышеприведенного анализа можно сделать вывод о том, что сопоставляемые услуги являются в высокой степени однородными друг другу.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и

степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Принимая во внимание сходство сопоставляемых обозначений и высокую степень однородности сопоставляемых услуг 35, 36 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на основании требований пункта 162 Постановления Пленума ВС РФ.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2022700396 в отношении указанных услуг 35, 36 классов МКТУ противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельца противопоставленного товарного знака [1] в отношении однородных услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2022, изменить решение Роспатента от 31.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022700396 с учетом дополнительных обстоятельств.