

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ДубльГИС", город Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735231, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2019745200 с приоритетом от 10.09.2019 зарегистрирован 14.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №735231 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



«  » с ранним приоритетом по свидетельству №556004 сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Сходство обусловлено симметричностью обозначений относительно друг друга, видом изображений (стилизованная конусообразная фигура), близким цветовым решением в оттенках синего цвета, сходным очертанием (внешний контур противопоставленного товарного знака сходен с внутренним контуром оспариваемого обозначения).

В заключении патентного поверенного, приложенного к материалам возражения, установлена однородность всех услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 735231 (образовательные, воспитательные, развлекательные, издательские услуги) услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака.

Дополнительно, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что противопоставляемый товарный знак используется ООО «ДубльГис» в качестве



заставки к его мобильному приложению «», которое в 2015 году вошло в ТОП-15 по городам с населением более 700 000 человек, что подтверждает известность среди потребителей противопоставляемого товарного знака.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735231 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к материалам возражение приложено заключение патентного поверенного, касающееся рассмотрения вопросов сходства оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков, а также изложена позиция относительно однородности услуг, в отношении которых предоставлена охрана сравниваемым товарным знакам [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором указывается следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительный элемент, являющийся символом компании, а также элементом образующим серию знаков. В ряде комбинированных товарных знаков правообладателя, изобразительный элемент

 выполняет роль стилизованной буквы “О” в слове “СОГАЗ”. Так, АО “СОГАЗ” принадлежат права на серию знаков, включающих элемент, тождественный оспариваемому обозначению: **sogaz**, **СОГАЗ**, **СОГАЗ**, **sogaz**,  по свидетельствам №№735148, 735156, 784444, 784571, 784576.

Правообладатель ссылается на несходство сравниваемых обозначений ввиду несовпадения внешнего контура, разных идей, заложенных в изображения (указатель точки на карте и символ дерева, покрова), разного характера обозначений (плоскостное изображение и объемное изображение со светотенью).

Правообладателем представлено заключение по результатам социологического исследования, проведенного на предмет восприятия потребителями знака  по свидетельству №784576, тождественного оспариваемому знаку, однако зарегистрированного в отношении иных товаров и услуг, и противопоставленного

товарного знака “  ”.

Выводы заключения свидетельствуют об отсутствии у потребителей ассоциации сравниваемых товарных знаков друг с другом, а также о неправдоподобности представлений о происхождении из одного коммерческого источника товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, неоднородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Услуги 41 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, оказываемые под сравниваемыми обозначениями, не могут привести к смешению лиц, их оказывающих, так как владельцы регистраций осуществляют деятельность в разных сегментах рынка (навигация, маршрутизация с одной стороны и страхование – с другой). Сопоставляемые услуги 41 класса МКТУ имеют разное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Более того, правообладатель ссылается на положение абзаца 2 пункта 1 статьи 6 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - Закон), согласно которому страховщики, включая перестраховочные организации, не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную со страховой деятельностью (страховым делом).

По мнению правообладателя, противопоставляемое обозначение имеет слабую различительную способность, так как знак геолокации широко используются различными компаниями для индивидуализации картографических сервисов, например, в следующих товарных знаках по свидетельствам № 554110, 626427, 499095, 673159, 608028, 679882, 528822, 607116.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735231 и оставить в силе его правовую охрану.

С материалами отзыва представлено Заключение №28-2021 ФГБУ Федерального научно-исследовательского центра Российской Академии наук «Лаборатория социологической экспертизы» от 12 марта 2021 года, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного 16 февраля по 11 марта 2021 года среди жителей Российской Федерации [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 31.03.2021, к протоколу приложена пояснительная записка ФГБУ Федерального научно-исследовательского центра

Российской Академии наук «Лаборатория социологической экспертизы», датированная 30.03.2021 [3].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.09.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №735231 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;

- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №735231 представляет собой



изобразительное обозначение «» в виде синего круга с конусообразной фигурой белого цвета внутри него. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в темно-синем и белом цветовых сочетаниях в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ.

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.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает



исключительными правами на товарный знак «» по свидетельству №556004, являющийся, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью "ДубльГИС" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №735231.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №735231 в отношении всех услуг 36, 41 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №556004 представляет



собой изобразительное обозначение «» в виде объемной фигуры куполообразной формы на конусообразной ножке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, темно-синем, светло-сером, темно-сером цветовых сочетаниях в отношении товаров 09, 16, 18, 20, 24, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и



противопоставленного товарного знака «» показал следующее.

При сопоставлении внешней формы сравниваемых изобразительных обозначений, у оспариваемого товарного знака внешний контур представляет собой круг правильной формы с ровным и четким контуром, а противопоставленный товарный знак не имеет ровного контура, представляет собой вертикально ориентированную конусообразную фигуру, вытянутую сверху-вниз, при этом от нижней точки фигуры в обе стороны расходятся линии свето-тени. Таким образом, сопоставляемые обозначения характеризуются отсутствием сходства в очертании изобразительных элементов.

С точки зрения композиционного построения сравниваемых обозначений коллегия признает, что в них в обоих случаях действительно присутствуют конусообразные геометрические фигуры. Вместе с тем эти геометрические фигуры в сравниваемых обозначениях не совпадают друг с другом по форме, а также воспринимаются отличными друг от друга за счет общего композиционного решения изображений. Так, в противопоставляемом товарном знаке конусообразная фигура является единственной, так как расходящиеся теневые линии неотделимы от рисунка. В оспариваемом обозначении конусообразная фигура вписана в круг, является частью композиции и может быть воспринята, к примеру, как замочная скважина, при этом центром композиции является фигура круга с дополнительным узором.

Вопреки доводам правообладателя о разном семантическом значении сравниваемых изображений, коллегия полагает, что конусообразная фигура не является семантически значимым рисунком, в отличии, например, от изображения животного, растения или иного объекта материального мира. Довод правообладателя о том, что оспариваемое обозначение символизирует покров или дерево является результатом субъективного восприятия, носит предположительный характер, не является очевидным для среднего потребителя. Таким образом, семантический критерий сходства изобразительных элементов не подлежит применению.

Что касается критерия сопоставления по виду изображения, то оспариваемое



обозначение «» является плоскостным, в нем отсутствуют свето-тени, градуирование цветопередачи, делающее изображение объемным.



Противопоставленный изобразительный элемент «», напротив, является объемным, оттенки синего цвета затемняются и высветляются на разных фрагментах фигуры с целью придания ей объемного вида, а также присутствует отражение фигуры назад с помощью серых пятен, расходящихся от центра конуса.

Несмотря на наличие некоторых признаков сходства сравниваемых изобразительных элементов (цвет, присутствие конусообразной фигуры), имеющиеся отличия превалируют (разные внешние формы, композиционное решение, объемный и плоскостной вид обозначений). Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об отсутствии ассоциирования сравниваемых



обозначений «» и «» друг с другом, следовательно об их несходстве.

Сопоставительный анализ однородности услуг 36, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №556004, показал следующее.

Часть услуг 41 класса МКТУ *«информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов; служба новостей»*, перечисленных в перечне товарного знака по свидетельству № 735231 полностью совпадает с услугами 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 556004.

Иные услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой образовательные, воспитательные, развлекательные услуги, также услуги издания книг, электронные публикации. Перечисленные услуги однородны услугам 41 класса МКТУ *«информации по вопросам воспитания и образования; информации по вопросам отдыха; информации по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикации интерактивной книг и периодики; публикации текстовых материалов»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №556004. Сравнимые услуги соотносятся друг с другом по родовому признаку, имеют сходное назначение и круг потребителей.

Что касается услуг 36 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства № 735231, то они представляют собой страховые и финансовые услуги, которые не удовлетворяют критериям однородности в сопоставлении с услугами 35, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Вместе с тем при отсутствии выводов коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, установленная однородность услуг 41 класса МКТУ не приводит к смешению сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Кроме того, для оценки вероятности смешения сравниваемых товарных знаков на рынке, коллегией были учтены следующие дополнительные обстоятельства.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения необходимо также оценивать следующие обстоятельства: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителя; наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Кроме того, при определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

С учетом данных положений, коллегией изучены дополнительно представленные материалы социологического исследования. Несмотря на то, что в



описании к исследованию, идет речь о товарном знаке «» по свидетельству № 784576, коллегия полагает возможным использовать полученное заключение в рамках возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку



«» по свидетельству №735231 по следующим причинам.



Товарные знаки «» и «» по свидетельствам №№784576, 735231 являются тождественными, отличаются лишь по объему правовой охраны. Кроме того, как указано в пояснительной записке [3], в анкетах исследования не указывались ни номера товарных знаков, являющихся предметом исследования, ни перечни товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки. Принимая во внимание, что для оценки респондентами предоставлялись лишь изобразительные элементы обозначений, то отсутствуют препятствия для учета представленного социологического отчета [2] в рамках настоящего дела.

Согласно результатам исследования [2] 83% опрошенных полагают, что услуги под оспариваемым и противопоставленным товарными знаками оказываются разными компаниями, при этом 81% участников опроса ассоциируют оспариваемый товарный знак с услугами страхования, а противопоставленный товарный знак с услугами онлайн-карт (77%). Большинство респондентов полагают, что сравниваемые обозначения различны по внешнему виду (85%), форме (81%), 92% респондентов ответили, что не перепутали бы сравниваемые товарные знаки в обороте.

Таким образом, представленное исследование [2] свидетельствует об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений на рынке, так как они не воспринимаются потребителями в качестве вариантов одного и того же обозначения и не производят впечатления, что используются одним и тем же лицом.

Кроме того, коллегия находит убедительным довод правообладателя о фактической невозможности совпадения условий оказания и круга потребителей услуг 41 класса МКТУ, оказываемых владельцами сравниваемых товарных знаков. Поскольку в силу статьи 6 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховщики наделены специальной правоспособностью, запрещающей осуществление предпринимательской деятельности, не связанной со страховой деятельностью, то 41 класс МКТУ подлежит взаимосвязанному применению с данным законоположением. АО «СОГАЗ» в силу Закона вправе оказывать услуги, перечисленные в 41 классе МКТУ, исключительно в рамках страхования. ООО «ДубльГИС», не являясь субъектом страхового дела, не вправе осуществлять услуги, перечисленные в 41 классе МКТУ, в отношении которых на имя ООО «ДубльГИС», зарегистрирован товарный знак, в рамках страхования. Указанное обстоятельство исключает столкновение сравниваемых обозначений на рынке. Данный вывод подтвержден позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной в решении от 04.20.2020 г. по делу № СИП-560/2019.

Что касается доводов правообладателя о слабой различительной способности противопоставленного товарного знака, то коллегия сообщает, что до тех пор, пока правовая охрана противопоставленного товарного знака не оспорена в установленном законом порядке и не признана недействительной полностью или в части, коллегия руководствуется полным объемом предоставленной правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 556004.

Исследуя вопрос о фактическом использовании оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак является элементом, образующим серию товарных знаков АО «Страховое общество газовой промышленности»: «sogaz», «СОГАЗ», «СОГАЗ», «sogaz», «» по свидетельствам №№735148, 735156, 784444, 784571, 784576. Представленные иллюстрации свидетельствуют о выполнении оспариваемым изобразительным знаком роли буквы «О» в слове «СОГАЗ», которое, в свою очередь, является аббревиатурой от фирменного наименования правообладателя и используется им в гражданском обороте.



Согласно материалам возражения противопоставляемый товарный знак «» по свидетельству № 563004 не является элементом образующим серию товарных знаков. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, ссылается на тот факт, что



обозначение «» использовалось в качестве картинки мобильного приложения и в 2015 году приложение вошло в рейтинг «ТОП-15» по городам с населением более 700 000 человек. Коллегия отмечает, что в данном случае



фактическое использование лицом, подавшим возражение, обозначения «»



значительно отличается от того, в каком виде товарному знаку «» по свидетельству №735231 была предоставлена правовая охрана. В то время как Кодексом допускается использование товарных знаков с незначительными изменениями. Коллегия полагает некорректным признавать широкую узнаваемость



товарного знака «», противопоставляемого спорному обозначению, при



фактическом использовании обозначения «». Кроме того, лицом подавшим возражение, активно используются следующие обозначения для индивидуализации

своей деятельности:  2GIS,  2GIS .

Таким образом, принимая во внимание отсутствие вывода коллегии о сходстве обозначений, разные сферы деятельности лица, подавшего возражение и правообладателя оспариваемого товарного знака, специальные запреты, возложенные законодательством на субъектов страховой деятельности, отличное друг от друга фактическое использование сравниваемых товарных знаков (в одном случае в качестве стилизованной буквы «О», а в другом случае в качестве самостоятельной фигурки), а также учитывая отсутствие смешения сравниваемых обозначений согласно опросу мнения потребителей, коллегия приходит к выводу о соответствии товарного знака по свидетельству № 735231 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №735231.