

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 03.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Губернская страховая компания Кузбасса», Кемерово на решение экспертизы от 12.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2005721335/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005721335/50 с приоритетом от 24.08.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Губернская страховая компания Кузбасса», Кемерово (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представлен в виде контура Кемеровской области (Кузбасса), в верхней части которого выполнен щит, при этом на поверхности щита расположено символическое изображение солнца, на фоне которого изображена аббревиатура «ГСК», образованная от наименования заявителя «Губернская Страховая Компания». В нижней части контура расположено в две строки наименование «ГУБЕРНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССА». В целом словесный элемент представлен в виде словосочетания «ГСК ГУБЕРНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССА», выполненного в оригинальной графической манере. Знак выполнен в цвете: белом, желтом, светло-оранжевом, оранжевом, темно-оранжевом и синем.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.03.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение

несоответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-I, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее-Закон), и пунктов 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее-Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «Губернская» комбинированного товарного знака по свидетельству № 210964 с приоритетом от 07.12.1999 для части однородных услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой было указано, что словесные элементы «Страховая Компания Кузбасса» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 03.09.2007, доводы, которого сводятся к следующему:

- различительная способность словесного элемента «Губернская» достаточно низка, поскольку данный элемент ассоциативно может быть связан с любым товаром или услугой, так как является прилагательным, образованным от слова «ГУБЕРНИЯ», кроме того, в настоящее время, в Российской Федерации официально введена должность Губернатора – руководителя административно – территориальной федеративной единицы;

- услуги сравниваемых обозначений имеют специфический характер (страховые услуги), при выборе изготовителя которых потребитель проявляет большую осмотрительность и тщательно изучает компанию;

- в состав заявленного комбинированного обозначения входят описательные элементы «Страховая компания Кузбасса», которые

идентифицируют услуги изготовителя, что исключает всякую возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности их ОАО «Оренбургская губернская страховая компания» противопоставленной регистрации №210964, при этом в сравниваемых обозначениях отсутствует графическое и визуальное сходство;

- Губернская страховая компания Кузбасса динамично развивается и активно рекламирует свои услуги не только на территории Кемеровской области, но также Томской области и Алтайского края, используя различные средства массовой информации, также данная компания имеет три собственных средства массовой информации;

- при поступлении заявленного обозначения на регистрацию к первичным материалам была приложена сводная таблица, в которой отражены данные (объем взносов и выплат по отдельным видам страхования, длительность использования обозначения для маркировки услуг, территории реализации услуг и рекламный бюджет), подтверждающие приобретение различительной способности услуг заявителя до даты подачи заявки, в настоящее время продолжается рост объемов продаж по всем видам страхования.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.08.2005) поступления заявки № 2005721335/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, элементы, являющиеся общепринятыми наименованиями, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения показал, что на регистрацию представлено комбинированное обозначение со словесными элементами «Губернская Страховая Компания Кузбасса». Словесный элемент «Губернская» расположен над словесными элементами «Страховая Компания Кузбасса». Изобразительный элемент представляет собой ломаную линию неправильной формы, изображающую контур Кемеровской области. Внутри контура в верхней части находится щит, внутри которого помещено солнце, а на фоне изображена аббревиатура «ГСК». Словесные элементы расположены в нижней части обозначения, разрывая ломаную линию по вертикали. Знак выполнен в белом, желтом, светло-оранжевом, оранжевом, темно-оранжевом, синем цветовом сочетании.

Очевидно, что такие словесные элементы как «Страховая Компания Кузбасса», представляют собой видовое наименование предприятия и место оказания заявленных услуг, следовательно, подпадают под действие пункта 1 статьи 6 Закона.

Однако, учитывая тот факт, что вышеуказанные словесные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, они могут быть включены в состав знака как неохраноспособные элементы.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным со словесным элементом «Губернская». Изобразительный элемент представляет собой геометрическую фигуру в виде квадрата красного цвета, внутри которого, примыкая к его нижней и боковой сторонам справа, находится меньший квадрат белого цвета, на котором размещен еще один квадрат, примыкающий к той же боковой стороне красного квадрата. На поверхности самого маленького квадрата расположен круг красного цвета. Словесный элемент «Губернская» выполнен оригинальным шрифтом, в котором буквы «Г, С, К» являются заглавными. Словесный элемент расположен под изобразительным.

Необходимо учитывать, что в составе рассматриваемого и противопоставленного знака словесные элементы являются основными, так как имеют смысловое значение, легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

Исходя из вышеизложенного, анализ рассматриваемого обозначения показал, что словесные элементы «Страховая компания Кузбасса» относится к «слабым» (неохраноспособным) элементам в знаке, так как являются описательными, в связи с чем основную индивидуализирующую функцию несет на себе словесный элемент «Губернская», являющийся основным «сильным» элементом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Сравниваемые обозначения включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Губернская» и «Губернская», благодаря которым и осуществляется запоминание обозначений.

Так, словесный элемент «Губернская» представляют собой значимое слово:

- «Губернская» - прилагательное от Губерния – в России с начала 18 в. и до 1929 г.: основная административно-территориальная единица, см. С.И. Ожегов и Н.Д. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.150.

Таким образом, имеет место полное совпадение «основного элемента» заявленного обозначения и противопоставленного знака по звуковому и смысловому признакам.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ однородности показал, что услуги заявленного обозначения и услуги 36 класса, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к страхованию и соотносятся друг с другом как род – вид и имеют один круг потребителей, следовательно, являются однородными.

Довод о приобретенной различительной способности не снимает противопоставления.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам, отсутствуют основания считать, что заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2007, оставить в силе решение экспертизы от 12.03.2007.**