

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.04.2018 возражение, поданное ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016744089, при этом установила следующее.

Обозначение «Защита сотрудников» по заявке №2016744089, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.01.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов, которые характеризуют заявленные услуги, в том числе указывают на их назначение.

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

- в словосочетании «Защита сотрудников» слово «Защита» в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ не является буквальным описанием сути данных услуг (страхование, услуги, связанные со страхованием, такие как услуги агентов или посредников по страхованию, оказываемые страховым обществам или агентам и страхователям, и услуги по подписанию страховых полисов);

- из толковых словарей следует, что слово «ЗАЩИТА» - то, что защищает, служит обороной. Искать защиты. Будь мне защитой. Взять под свою защиту. Защищающая сторона в судебном процессе. Выступление защиты. Часть спортивной команды, имеющая задачу не допустить мяч, шайбу в свои ворота. Играть в защите. «ЗАЩИТИТЬ» - кого-что. Охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, от опасности. Предохранить, обезопасить отчего-нибудь. Отстоять (мнение, взгляды) перед чьей-нибудь критикой, возражениями. В целях получения соответствующей квалификации публично (на заседании ученого совета или перед специальной комиссией) обосновать положения своей диссертации, проекта, диплома. Защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук;

- в определении «ЗАЩИТА» и в самом уведомлении также не упоминается страхование и связанные с ним услуги. Это подтверждает, что у обывателя напрямую при рассмотрении слова «ЗАЩИТА» о страховании мысли не возникает;

- согласно положениям специального страхового законодательства, а именно пункта 1 статьи 2 Закона Российской Федерации №4015-1 от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации» «Страхование» - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков;

- потребитель страховой услуги (а это физическое лицо, выступающее застрахованным лицом) априори не обладает специальными познаниями законодательства и руководствуется обывательским толкованием понятий,

приведенным в толковых словарях. В частности, потребитель страховой услуги по страховому продукту «Защита сотрудников» не руководствуется понятием «защита» в буквальном его значении, а, рассматривая словосочетание «Защита сотрудников» (страховой продукт), призван рассуждать о смысле услуги и домысливать;

- в словосочетании «Защита сотрудников» слово «СОТРУДНИКИ» не является буквальным описанием получателя заявленных услуг;

- основное смысловое значение понятия «СОТРУДНИК» - это совместно с кем-либо работающее лицо, коллега. При этом понятие «СОТРУДНИК» отлично и обособлено от таких понятий, как «РАБОТНИК», «РАБОЧИЙ», «ЧЛЕН» (трудового коллектива);

- заявитель специализируется на личном страховании, включая страхование жизни, и заключает договоры личного страхования. Договор личного страхования является публичным договором, то есть ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» обязано заключить договор страхования по страховому продукту «Защита сотрудников» с любым лицом, кто к нему обратится, даже если это будет просто какое-либо физическое лицо, являющееся одновременно страхователем (стороной договора страхования) и застрахованным, без идентификации такого физического лица как какого-либо сотрудника.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.01.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016744089 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.11.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках

которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Защита сотрудников» представляет собой значимое словосочетание:

- «Защита» - ЗАЩИТА, -ы, ж. 1. защитить. 2. То, что защищает, служит обороной. Искать защиты. Будь мне защитой. Взять под свою защиту. 3. собир. Защищающая сторона в судебном процессе. Выступление защиты. 4. собир. Часть спортивной команды, имеющая задачу не допустить мяч, шайбу в свои ворота. Играт в защите (см. Интернет, Толковый словарь Ожегова).

Кроме того, из экономического словаря следует, что слово «ЗАЩИТА» это термин, который может использоваться вместо термина «покрытие» для обозначения страхования, которое обеспечено в соответствии с условиями полиса (см. <http://slovariki.org>).

- «сотрудников» - СОТРУДНИК, -а, м. 1. Человек, который работает вместе с кем-нибудь, помощник. Выполнить работу без сотрудников. 2. В некоторых названиях: работник, а также вообще служащий. Научный с. С. газеты. Литературный с. (в редакции). || ж. сотрудница, -ы. || прил. сотруднический, -ая, -ое. (см. Интернет, Толковый словарь Ожегова).

Таким образом, словосочетание «Защита сотрудников» будет восприниматься как указание на вид оказываемых услуг, содержащихся в заявлении перечне 36 класса МКТУ: «страхование; услуги, связанные со страхованием, такие как услуги агентов или посредников по страхованию,

оказываемые страховым обществам или агентам и страхователям, и услуги по подписанию страховых полисов».

Кроме того, следует отразить то обстоятельство, что термин «защита» согласно источнику информации из сети Интернет (<http://www.usges.rushydro.ru>) используется в качестве описательной характеристики страховых услуг ««Страховая защита (страхование)» - отношения по защите интересов Общества и его работников при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков».

Таким образом, с учетом вышеизложенного заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ, поскольку оно оказывает на вид оказываемых услуг.

Доводы заявителя о том, что российский потребитель плохо владеет знаниями в области страхования, в связи с чем, словосочетание «Защита сотрудников» будет восприниматься как фантазийное, является необоснованным, поскольку указанные словесные элементы являются часто употребимыми и используются на рынке страховых услуг.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Защита сотрудников», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 15.01.2018.