

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742138, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак *Телмос* по заявке № 2018726845 с приоритетом от 27.06.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.2020 за №742138 в отношении услуг 35, 36, 41-43 классов МКТУ на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 25/1, кв. 59 (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №742138 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным



знаком по свидетельству №709339 [1], который имеет более ранний приоритет и зарегистрирован в отношении идентичных услуг 36 класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ: финансовая деятельность; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при страховании; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; спонсорство финансовое; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование.

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и указанного товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства обозначений.

Кроме того, возражение содержит вывод об однородности части услуг, перечисленных в возражении, услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

В возражении также указано, что ООО Страховая Компания «Гелиос» является правообладателем соответствующего фирменного наименования с 28.05.2015 и с 24.06.2004 ведет следующую деятельность: 65.12 Страхование, кроме

страхования жизни; 65.12.1 Страхование медицинское; 65.12.2 Страхование имущества; 65.12.3 Страхование гражданской ответственности; 65.12.4 Страхование от несчастных случаев и болезней; 65.12.9 Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки. Деятельность заявителя возражения лицензируемая, в приложениях 5-8 приведены копии действующих лицензий.

Лицо, подавшее возражение, вел фактическую деятельность по страхованию на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак, что подтверждается отчетами о финансовых результатах страховой организации за 1 квартал и полугодие 2018 г. (приложения 9, 10). Полученные страховые премии по договорам страхования составили за 1 квартал 2018 года более 876 млн. руб., за полугодие 2018 года - более 1848 млн. руб. Лицо, подавшее возражение, ведет фактическую деятельность по страхованию по настоящее время, что подтверждается отчетом о финансовых результатах страховой организации за 2022 год (приложения 11, 12). Полученные страховые премии по договорам страхования составили в 2022 году более 5777 млн. руб. В связи с тем, что деятельность по страхованию является подвидом финансовой деятельности, она является однородной следующим услугам 36 класса МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке: страхование; финансовая деятельность.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 742138 недействительным в отношении части указанных в свидетельстве услуг 36 класса МКТУ, а именно: страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке №742138 из открытых реестров [2];
- сведения о товарном знаке №709339 из открытых реестров [3];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2022718719 от 01.03.2023 [4];
- выписка из ЕГРЮЛ об ООО Страховая Компания «Гелиос»[5];

- копия лицензии на осуществление страхования ОС № 0397-03 от 10.11.2021, выданной ООО Страховая Компания «Гелиос» [6];
- копия лицензии на осуществление перестрахования ПС № 0397 от 10.11.2021, выданной ООО Страховая Компания «Гелиос» [7];
- копия лицензии на осуществление страхования СИ № 0397 от 10.11.2021, выданной ООО Страховая Компания «Гелиос» [8];
- копия лицензии на осуществление страхования СЛ № 0397 от 10.11.2021, выданной ООО Страховая Компания «Гелиос» [9];
- отчет за 1-й квартал 2018 года о финансовых результатах страховой организации ООО Страховая Компания «Гелиос» [10];
- отчет за 1-е полугодие 2018 года о финансовых результатах страховой организации ООО Страховая Компания «Гелиос» [11];
- отчет за 2022 год о финансовых результатах страховой организации ООО Страховая Компания «Гелиос» [12];
- примечания к отчету за 2022 год о финансовых результатах страховой организации ООО Страховая Компания «Гелиос» [13];
- сведения о страховании с сайта Банка России - регулятора этой деятельности [14].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №742138 представляет собой словесное обозначение «Гелиос», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку согласно возражению испрашивается для части услуг 36 класса МКТУ,

указанных в свидетельстве, а именно: страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции.

Как указано в возражении, оспариваемый товарный знак в отношении перечисленных услуг не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



Правовая охрана знака [1] действует в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при страховании; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; спонсорство финансовое; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; учреждение взаимовыгодных; финансирование».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарного знака [1] показал, что они являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «Гелиос», выполняющего индивидуализирующую функцию товарного знака в сравниваемых обозначениях. С точки зрения визуального признака сходства

имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков, обусловленные наличием в знаке [1] дополнительных элементов, не занимающих в нем доминирующего положения, а именно изобразительного элемента и неохраняемого словосочетания «Страховая компания». Вместе с тем, следует отметить, что роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, факторы фонетического и смыслового тождества, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Кроме того, сравниваемые словесные элементы знаков выполнены буквами одного алфавита (русского), что усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки признаны сходными между собой в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия.

Анализ перечня услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 742138, перечисленных в возражении, и услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], показал их однородность, поскольку они совпадают по виду (страхование, финансовая деятельность) либо относятся к одной родовой группе услуг (финансирование), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении части однородных услуг 36 класса МКТУ, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом указанных обстоятельств, а именно высокой степени сходства оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком и высокой степени однородности услуг, в отношении которых они охраняются, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742138 недействительным в отношении указанных в возражении услуг 36 класса МКТУ как не соответствующему требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Признание предоставления правовой охраны товарному знаку оспаривается также в связи с его несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части сходства оспариваемого знака с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, исключительное право на которое у указанного лица, подавшего возражение, возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его отдельными элементами; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Из представленных в возражении документов [5] следует, что Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» было зарегистрировано в качестве юридического лица 28.05.2015 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (27.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака.

В результате сравнительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак «Гелиос», очевидно, является сходным с частью «Гелиос» фирменного наименования ООО Страховая Компания «Гелиос» ввиду их фонетического и семантического тождества, а также графического сходства.

При этом следует отметить, что наличие более раннего права на фирменное наименование с учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для указанного вывода необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного

знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате оценки имеющихся в материалах дела доказательств коллегией установлено, что представленные документы [5-14], включая выписку из ЕГРЮЛ, финансовые отчеты компании за первый квартал и полугодие 2018 года [10-11], а также лицензии, не содержат фактических данных, подтверждающих использование фирменного наименования «Гелиос» лицом, подавшим возражение, при введении им в гражданский оборот на территории Российской Федерации услуг 36 класса МКТУ «страхование», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, до даты приоритета товарного знака.

В частности, представленные лицензии [6-9], финансовые отчеты [12-13] имеют дату позже даты приоритета оспариваемого знака, выписка из ЕГРЮЛ [5] отражает лишь намерения юридического лица осуществлять ту или иную деятельность, а отчеты [10-11] о финансовых результатах страховой организации представляют собой внутренние документы юридического лица, которые позволяют судить о его финансовом положении.

Таким образом, представленные документы не позволяют сделать вывод о фактическом оказании услуг страхования третьим лицам в отсутствие заключенных договоров или оформленных страховых полисов, подтверждающих введение в гражданский оборот услуг страхования под фирменным наименованием ООО Страховая Компания «Гелиос» на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Следовательно, материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражения, что не позволяет признать товарный знак по свидетельству №742138 не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742138

**недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ: страхование;
финансовая деятельность; кредитно-денежные операции.**