

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 возражение, поступившее 17.02.2015, поданное компанией John Hancock Life Insurance Company, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №988812, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №988812 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 14.02.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №988812 представляет собой комбинированное обозначение , включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного круга с обрезанными краями, буквенные элементы латинского алфавита «IGP», выполненные стандартным жирным шрифтом, под которыми более мелким шрифтом расположена надпись «international group program».

Роспатентом 17.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №988812 в отношении услуг 36 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав знака словесный элемент «international group program» указывает на вид и свойства услуг 36 класса МКТУ, в связи с чем включен в знак в качестве неохраняемого элемента.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №988812 воспринимается российским потребителем как единая композиция, в которой все элементы связаны между собой, в этой связи исключение из правовой охраны словесных элементов «international group program» является необоснованным;

- знак по международной регистрации №988812 в целом является охраноспособным и способен выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать услуги производителя;

- существуют зарегистрированные товарные знаки, представляющие собой словосочетания, в которых отдельные элементы можно было бы признать неохраноспособными. Например: товарный знак «FOOD FOR THE FUN OF IT!» по свидетельству № 251936, зарегистрированный на имя компании ПепсиКо., Инк., товарный знак «From Fast Food to Good Food Fast» по свидетельству №509829, зарегистрированный на имя Макдоналдс Корпорейшн;

- словосочетание «international group program» переводится с английского языка на русский язык как «международная групповая программа» и в отношении перечня услуг 36 класса МКТУ носит фантазийный характер, не указывает на вид, свойство или качество услуг;

- в стране происхождения заявителя предоставлена правовая охрана знаку за №3602008, который является идентичным знаку по международной регистрации №988812;

- заявитель является владельцем более ранней регистрации № 2116241 на словесный товарный знак «international group program», который должным образом охраняется на территории США в отношении идентичного перечня услуг ввиду его продолжительного и интенсивного использования на территории США с 1967 года;

- компания заявитель использует знак по международной регистрации №988812 с 1967 года, в частности, в Российской Федерации он активно использовался в период с 1996 по 2001 года, а затем в период с 2007 года и по настоящее время;

- заявитель проводит различные семинары и тренинги, в том числе на территории Российской Федерации;

- среди клиентов John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) можно назвать такие крупные компании как Lego, Air France, Bayer AG, BMW, Danone, Google, Daimler AG и другие;

- на территории Российской Федерации заявитель сотрудничает с 2007 года с крупнейшей страховой компанией «Благосостояние» (WELBI);

- ежегодные общие расходы компании John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) на рекламу знака по международной регистрации № 988812 составляют 470 тысяч долларов США;

- на территории Российской Федерации заявитель оказывает страховые услуги более чем 140 компаниям с общей суммой страховых взносов 7.5 миллионов долларов США. Международная прибыль компании John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) за 2013 года составила 45.5 миллионов долларов США, на территории Российской Федерации составила 192 тысячи долларов США;

- поиск по словесному элементу «international group program» в системе Yandex выдает первую ссылку на заявителя, что подтверждает известность словосочетания «international group program» в отношении компании John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) и способность индивидуализировать ее услуги.

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 988812 в отношении услуг 36 класса МКТУ без исключения из правовой охраны словесного элемента «international group program».

В материалах дела находятся следующие источники информации:

- публикации товарных знаков по свидетельствам №№ 251936, 509829 (1);
- публикация регистраций №№ 3602008, 2116241 (2);
- распечатка с указанием стран, в которых оказывались услуги под знаком по международной регистрации №988812 (3);
- распечатка с информацией о партнерах компании John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) (4);
- распечатки с информацией о проводимых семинарах (5);
- список клиентов компании заявителя (6);
- распечатки с информацией о деятельности компании John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) на территории Российской Федерации (7);
- сведения о расходах заявителя (8);
- оригинал декларации, подписанной Питером де Врайсом (Peter de Vries), вице-президентом компании John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.) (9);
- перевод приложения 2014 Country Profile для России к декларации Питера де Врайса (10);
- перевод IGP презентации семинара для России сентябрь 2012 года к декларации Питера де Врайса (11);

- перевод распечатки IGP Multinational Pooling: The Local Perspective с информацией о деятельности заявителя (12);
- перевод распечатки Welbi: Your Local Link to IGP in Russia с информацией о партнере заявителя в России (13);
- перевод распечатки презентации Trends in Multi-national Pooling – Benefits for Corporate&Subsidiary, Москва 11.10.2012 (14);
- распечатка Network Partners Newsflashes (15);
- информация из поисковой системы Yandex (16);
- информация из поисковой системы Google (17);
- распечатки с сайтов (18).

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

С учетом даты (14.02.2013) территориального расширения международного знака правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид, качество и свойство.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Знак по международной регистрации №988812 является

комбинированным , состоящим из обозначения «IGP», выполненного стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым в одну строку расположены словесные элементы «international group program». Слева от указанных элементов находится стилизованное изображение окружности с разрезанными краями. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, представляющих собой услуги по страхованию и администрированию в сфере страхования.

Согласно заключению по результатам экспертизы, входящие в состав знака по международной регистрации №988812, словесные элементы «international group program», которые в переводе на русский язык означают: «международная групповая программа» (www.slovari.yandex.ru), могут быть включены в знак только в качестве неохраноспособных элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, коллегия отмечает, что по своему семантическому значению словосочетание «international group program» не связано с услугами по страхованию, следовательно, оно не указывает на какие-либо характеристики услуг 36 класса МКТУ и не является описательным. По результатам запроса в поисковых системах сети Интернет (например, Google, Яндекс) все ссылки относительно словосочетания «international group program» указывают на заявителя.

Коллегией также приняты во внимание представленные заявителем документы (3-18), согласно которым он использует знак по международной регистрации №988812 по всему миру (в сводной таблице приведено порядка 72 стран) с целью страхования и пенсионного обеспечения филиалов, отделений и дочерних компаний международных корпораций, а также сотрудников, совершающих международные переезды с 1967 года. На территории Российской Федерации данный знак используется с 2007 года. Эксклюзивным партнером заявителя на территории Российской Федерации является компания АО «СК

БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (www.skblago.ru), основанная в 2005 году и являющаяся одной из ведущих российских страховых компаний.

Ежегодные общие расходы компании заявителя на рекламу знака по международной регистрации №988812 составляют 470 тысяч долларов США. Заявитель оказывает страховые услуги более чем 5000 компаний с общей суммой страховых взносов 2 миллиарда долларов США. На территории Российской Федерации заявитель оказывает страховые услуги более чем 140 компаниям с общей суммой страховых взносов 7.5 миллионов долларов США. Международная прибыль компании заявителя за 2013 год составила 45.5 миллионов долларов США, в России 192 тысяч долларов США.

До даты территориального расширения знака по международной регистрации №988812 заявитель использовал свой знак при проведении на территории Российской Федерации семинаров.

Следует также отметить, что заявитель является владельцем комбинированного знака , зарегистрированного в США (регистрация №3602008) без исключения из правовой охраны словесных элементов «international group program» (2).

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2015, отменить решение Роспатента от 17.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №988812 в полном объеме.