

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 06.05.2005, поданное Hannover Rückversicherung AG, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 04.02.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 807286 знака «hannover re» (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 807286 произведена 23.06.2003 с приоритетом от 23.06.2003 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: «услуги по перестрахованию».

Вышеуказанный международный знак состоит из слова «hannover» и словесного элемента «re», выполненных строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой вынесено решение от 04.02.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 807286/50 знака «hannover re» на территории Российской Федерации в отношении указанных в перечне услуг.

Решение экспертизы мотивировано тем, что международная регистрация знака «hannover re» не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что обозначение «hannover re» состоит из географического наименования и термина, характерного для области деятельности заявителя, что подтверждается и самим заявителем, указавшим, что «аббревиатура «re» образована от слова «reinsurance», означающего «перестрахование».

В направленном в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2005, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивированное следующими доводами:

- аббревиатура «ге» в данном международном знаке действительно образована от слова «reinsurance», означающего «перестрахование», которым занимается компания заявителя. Однако обращение к справочной литературе свидетельствует о том, что ни одно из указанных в ней словарных значений буквосочетания «ге» не совпадает со значением слова «reinsurance». Следовательно, словесный элемент «ге», по определению, не является термином;
- соединение в составе спорного знака двух слов «hannover» и «ге» дает абстрактное словосочетание, лишенное всякой семантики, тем более что входящее в состав заявленного обозначения слово «hannover» целиком выполнено строчными буквами, в то время как географические наименования всегда выполняются с прописной буквы;
- необходимо учитывать, что заявленное обозначение «hannover ge» является широко известным во всем мире именно как знак обслуживания заявителя. Компания заявителя имеет второе наименование Ганновер Ре (Hannover Re) с 1976 года, поэтому данное обозначение в сознании потребителей заявленных услуг совершенно четко ассоциируется не с географическим наименованием, а с услугами по перестрахованию, оказываемыми компанией заявителя, а также с самой компанией заявителя. Следовательно, можно утверждать, что заявленное обозначение в отношении услуг по перестрахованию приобрело различительную способность;
- компания заявителя является пятой по величине компанией в мире в области перестрахования с валовым доходом 12,5 миллиардов евро. Она осуществляет перестрахование в области собственности, несчастных случаев, финансовых и ограниченных рисков, а также в области бизнес проектов. Компания успешно осуществляет свою деятельность в области перестрахования с использованием обозначения «hannover ge» на протяжении длительного времени, что сделало этот знак широко известным в мире как обозначение услуг высокого качества по перестрахованию, оказываемых компанией заявителя;

- заявленное обозначение интенсивно использовалось, в том числе и в России, при этом клиентами заявителя являются российские страховые компании, занимавшие ведущие места на страховом рынке России до даты приоритета международной регистрации № 807286 (23.06.2003), и сохранившие свои позиции до настоящего времени. Компании – лидеры рынка страховщиков, имеющие значительные объемы страховых рисков, при поиске партнера по перестрахованию предпочитают обращаться к наиболее надежным перестраховочным компаниям, работающим в международном масштабе и имеющим значительные финансовые резервы;
- обычной практикой при выборе партнера, оценке надежности и стабильности зарубежных перестраховочных компаний является обращение к всемирно известным текущим рейтингам компаний, составляемым ведущими международными экспертными организациями, лидером которых является компания Standard & Poor's, оценившая компанию заявителя, использующую в деловом обороте также свое второе фирменное наименование «Hannover re», как пятую по величине в мире перестраховочную компанию;
- невозможно предположить, что страховые компании, особенно те, которые занимают значительное место на российском страховом рынке, не знали и не знают о существовании компании «Hannover re», занимающей пятое место в мировом рейтинге. Сведения о мировых лидерах являются информацией, необходимой для успешной коммерческой деятельности в любой области, в том числе и в области страхования;
- заявитель прилагает к материалам возражения письма российских клиентов своей компании и копии договоров, заключенных с рядом из них, которые дополнительно свидетельствуют о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных услуг, и, следовательно, способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации услуг компании заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану международной регистрации № 807286 на территории России.

К возражению приложены копии следующих документов:

- Д.Э.Розенталь. М.А.Теленкова. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: «Просвещение». 1985. С. 357 [1];
- Новый большой англо-русский словарь под руководством Ю.Д.Апресяна. М.: «Русский язык». 1994. С. 25 [2];
- интернет-страницы, содержащие упоминание обозначения «hannover» на 6 л. [3];
- письмо Русского перестраховочного общества от 14.04.2005, исх. № 59-04/05-05, договор от 25.08.2000 между Русским перестраховочным обществом и компанией заявителя [4];
- письмо ОАО «Альфастрахование» от 15.04.2005, исх. № 0603/035/05, договор от 07.06.2004 между ОАО «Альфастрахование» и компанией заявителя [5];
- письмо Открытого страхового акционерного общества «Ингосстрах», договор от 30.01.1995 между ОАО «Ингосстрах» и компанией заявителя [6];
- письмо ЗАО «Страховое общество «Прогресс Нева» от 13.04.2005, копия договора от 01.01.2003 между ЗАО «Страховое общество «Прогресс Нева» и компанией заявителя [7];
- письмо ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» от 14.04.2005, копия договора между ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» и компанией заявителя, действовавшего в 2001 г. [8];
- письмо ОАО «Страховое общество «РЕСО Гарантия» от 22.04.2005 [9];
- письмо ОАО «Российское страховое народное общество «РОСНО» от 19.04.2005 № 64/07-02-02 [10];
- письмо ОАО «Страховая Акционерная компания «Энергогарант» от 25.04.2005 [11];

- письмо ОАО «Страховая группа «СОГАЗ» от 28.04.2005, копия договора от 01.01.2002 между ОАО «Страховая группа СОГАЗ» и компанией заявителя [12];
- письмо Страхового открытого акционерного общества «ЖИВА» от 05.05.2005 [13];
- письмо ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант» от 11.05.2005 [14];
- письмо ОАО «Страховая компания «ГАЙДЕ» от 06.05.2005 [15];
- справка о распространении майского выпуска журнала «Reactions» за 2003 г., 29 копий которого были направлены в Россию, на 4 л. [16];
- страницы журнала «Reactions» за май 2003 г., содержащие рекламу услуг заявителя, а также многочисленные упоминания заявленного обозначения «hannover ge» на 6 л. [17];
- статьи из журнала о страховании «Русский полис», содержащие упоминание обозначения «hannover ge» на 7 л. [18];
- рейтинги крупнейших страховых компаний с 1998 по 2002 гг. [19];
- рейтинги «Крупнейшие страховые компании» за 2002 г. и первое полугодие 2003 г., отражающие распределение страховых компаний по размерным классам страховых взносов [20];
- сведения о крупнейших компаниях в различных видах страховой деятельности с 2001 г. по первое полугодие 2003 г. [21];
- сведения о наиболее динамично развивающихся страховых компаниях в период с 1999 г. по 2001 гг. [22];
- сведения о страховых компаниях-лидерах по величине собственных средств по данным на 01.07.2002 [23];
- сведения о наиболее рентабельных страховых компаниях в 2002 г. [24];
- сведения о компаниях, лидирующих в наиболее инвестиционно привлекательных российских регионах в 2002 г. [25];
- сведения об агентстве «Эксперт РА», журнале «Эксперт» и его приложении «Страховая панорама» [26];

- рейтинг 50 наиболее стратегичных страховых компаний России, составленный Институтом экономических стратегий, за 2002-2004 гг., по данным информационно-аналитической компании «РосБизнесКонсалтинг» [27];
- информация о компании «Standard & Poor's» с ее официального русскоязычного сайта [28];
- выдержки из журналов «Бизнес и страхование» № 7, 1997, «Русский полис» № 5, 2002, рейтинг «Крупнейшие перестраховочные группы мира» за 2000-2001 гг. из архивов электронной версии журнала «Русский полис» на его официальном сайте www.in-sure.ru [29];
- письмо ОАО «Российская государственная страховая компания «РОСГОССТРАХ» от 17.01.2006 № 462/06ХК [30];
- И.Федотова. «Рискованный бизнес. Российские перестраховщики конкурируют с зарубежными» // Страхование № 1 (10). Приложение к деловому еженедельнику «Компания» [31];
- распечатка статьи из архива сайта Всероссийского Союза страховщиков за 31.01.2003, в котором упомянута компания «Hannover re» как одна из ведущих перестраховочных компаний [32];
- общая информация о Всероссийском Союзе страховщиков и список его действительных членов [33];
- образец обращения компании «Hannover re» к своим российским клиентам [34].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (23.06.2003) международной регистрации № 807286 правовая база для оценки охраноспособности обозначения «hannover re» включает в себя указанные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары/услуги, в том числе, указывающих на их место производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара/ услуги (пункт 2.3.2.3. Правил).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами.

Пунктом 2.3.2.2. Правил разъясняется, что к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Международный знак № 807286 является словесным и состоит из географического наименования «hannover» и словесного элемента «ге», выполненных строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Местом нахождения заявителя является город Ганновер (Hannover), Германия.

В соответствии со сложившейся практикой экспертизы обозначений, состоящих из географических названий или включающих их, обобщенной в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений¹ (далее – Рекомендации), если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождение производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что

¹ Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений/ под ред. О.Л.Алексеевой – М.: ФИПС Роспатента. 2001. С. 14

потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя (пункт 2.4.2.1. Рекомендаций).

В данном случае заявитель представил сведения об известности заявленного обозначения во всем мире и, в частности, в Российской Федерации.

Международная регистрация № 807286 заявлена исключительно в отношении услуг 36 класса МКТУ, связанных с перестрахованием. Соответственно, потребителями услуг такого рода могут быть только профессиональные участники рынка страховых услуг, заинтересованные в перестраховании страховых рисков.

Согласно представленным сведениям компания заявителя Ганновер Рюкферзикхерунг АГ, использующая в деловом обороте свое второе фирменное наименование «Hannover re» с 1976 г., является одним из мировых лидеров на рынке перестраховочных услуг [3], [18], [29], [31]. Наиболее авторитетный экспертный рейтинг, проводимый компанией Standard & Poor's [28], поставил компанию заявителя на пятое место в мире.

В Российской Федерации по существующим нормам рынка страховщики обязаны передавать в перестрахование все свои риски, превышающие 10 % от размера уставного капитала компании – по нормативу департамента страхового надзора Минфина. Поскольку капитализация российских компаний пока очень мала, им приходится перестраховывать практически все свои значимые риски. При этом крупные имущественные риски, как правило, перестраховываются в западных компаниях [31].

Российскими клиентами компании заявителя являются крупнейшие страховые компании [4-15], занимающие ведущие места на страховом рынке России. Заявителем представлены ретроспективные рейтинги российских страховых компаний [19-27], иллюстрирующие ведущее положение клиентов заявителя среди прочих российских страховщиков. Всем им задолго до 23.06.2003 было известно обозначение «hannover re», под которым компания заявителя Ганновер Рюкферзикхерунг АГ, предлагает свои услуги по перестрахованию. Фактическое оказание компанией заявителя услуг такого

рода российским страховщикам до 23.06.2003 подтверждается рядом представленных договоров [4], [6], [7], [8], [12].

Крупная российская страховая компания ОАО «Росгосстрах» хотя и не является клиентом заявителя, однако в своем письме [30] подтверждает, что заявленное обозначение известно ей как обозначение компании заявителя и как одно из ее наименований. Аналогичное свидетельство Промышленно-страховой компании (ПСК) приведено в источнике информации [31].

Кроме того, сведения о лидирующем положении компании заявителя среди других производителей аналогичных услуг публиковались до даты приоритета международной регистрации № 807286 в журналах «Русский полис», «Бизнес и страхование», в приложении «Страхование» к деловому еженедельнику «Компания» [29], [31], а также были доступны на официальном сайте Всероссийского Союза страховщиков [32], и на других Интернет ресурсах [3].

Таким образом, обозначение «hannover re» приобрело различительную способность на территории Российской Федерации ранее даты приоритета международной регистрации № 807286 среди потребителей заявленных услуг 36 класса МКТУ, которыми являются исключительно страховые компании.

Палата по патентным спорам считает, что представленные материалы являются достаточными для предоставления заявленному обозначению «hannover re» правовой охраны на территории Российской Федерации.

В отношении доводов возражения о том, что словесный элемент «re» не может быть признан термином, необходимо отметить следующее.

Анализ представленных сведений о ведущих мировых и российских компаниях в сфере перестраховочных услуг показывает, что буквосочетание «re», хотя и не вошло до настоящего времени в словарно-справочную литературу в качестве сокращения от слова «reinsurance» (перестрахование), однако активно используется и воспринимается участниками рынка страховых услуг именно в этом значении. Включение элемента «re» в фирменное наименование страховой компании, показывает другим страховщикам, что настоящая организация специализируется на перестраховочных услугах. Данное обстоятельство не отрицается и самим заявителем.

В этой связи буквосочетанию «ге» не может быть предоставлена правовая охрана в составе обозначения, предназначенного для индивидуализации услуг по перестрахованию.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 06.05.2005, отменить решение экспертизы от 04.02.2005, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 807286 знака «hannover ge» с исключением из охраны буквенного элемента «ге».