

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, рассмотрела возражение, поступившее 07.03.2017, поданное ЗАО «Московская акционерная страховая компания», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015705900, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2015705900 с приоритетом от 05.03.2015 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Роспатентом 08.11.2016 принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015705900 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; исследования конъюнктурные; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое [обслуживание]; экспертиза деловая». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком

обслуживания «**МАКС**» по свидетельству №507846, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Экспертизой в заключении также было указано, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении словесный элемент «МАКС» представляет собой часть сокращенного фирменного наименования ЗАО «МАКС», используемого с даты регистрации 13.03.1992;

- заявитель осуществляет деятельность с 1992 года по всем основным видам добровольного и обязательного страхования, имеет уставной капитал в размере 2800000000 рублей, 12 учредителей и более 120 филиалов и представительств по всей России;

- экспертизой был противопоставлен товарный знак по свидетельству №507846;

- в качестве устранения препятствия заявителем было подано возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку;

- по результатам рассмотрения возражения правовая охрана противопоставленного знака была признана недействительной частично и ее действие сохранено, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью», которые только в части заявленных услуг 36 класса МКТУ могут быть признаны однородными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ «аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; исследования конъюнктурные; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое [обслуживание]; экспертиза деловая»;

36 класса МКТУ «анализ финансовый; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; менеджмент финансовый; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество при страховании; 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; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.03.2015) поступления заявки №2015705900 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке №2015705900



заявлено комбинированное обозначение «», представляющее собой комбинацию словесных и изобразительного элементов. В левой части обозначения расположен изобразительный элемент в виде плоской фигуры синего цвета, ограниченной снизу горизонтальной линией и сверху ломаной линией, имеющей четыре звена и три вершины. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «МАКС», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синим цветом. Под указанными элементами расположено словосочетание «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ», выполненное шрифтом синего цвета буквами русского алфавита меньшим размером, чем слово «МАКС». Правовая

охрана обозначению испрашивается в синем, красном, белом цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству №507846 представляет собой комбинированное обозначение «МАКС», состоящее из словесного элемента «МАКС», выполненного заглавными буквами русского алфавита шрифтом приближенным к стандартному, под которым горизонтально изображена черта черного цвета.

Коллегия отмечает, что в заявленном комбинированном обозначении, также как и в противопоставленном знаке, основным элементом является словесный элемент «МАКС», поскольку именно он легче запоминается, чем изобразительный элемент, и на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Следует учесть, что в заявленном обозначении словосочетание «Страховая компания» является неохраноспособным элементом обозначения.

Таким образом, коллегией при проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака обслуживания было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МАКС».

Выполнение доминирующего словесного элемента «МАКС» заглавными буквами русского алфавита увеличивает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности услуг, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

На основании решения Роспатента от 30.01.2017 правовая охрана противопоставленного знака обслуживания по свидетельству №507846 признана недействительной частично, ее действие сохранено, в частности, в отношении услуг

36 класса МКТУ «кредитно-денежные операции; услуги банковские; операции с недвижимостью».

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «анализ финансовый; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; менеджмент финансовый; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов» являются однородными услугам 36 класса МКТУ «кредитно-денежные операции; услуги банковские», указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку они относятся к одному родовому понятию «финансовые операции», имеют одно назначение (размещение, привлечение и использование денежных средств), круг потребителей (банковские работники, бухгалтеры и т.д.).

Остальные испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров» являются неоднородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку представляют собой различные виды оказываемых услуг («страхование» и «операции, связанные с недвижимостью и финансами»), следовательно, сравниваемые услуги различаются по назначению («защита имущественных интересов, здоровья физических и юридических лиц при наступлении определенных событий» и «услуги, связанные с приобретением, продажей жилья и денежными операциями»), кругом потребителей.

На основании изложенного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2015705900 на имя заявителя в отношении вышеуказанной части заявленных услуг 36 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2017, изменить решение Роспатента от 08.11.2016 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2015705900.