

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.02.2010, поданное ООО «Санрайз эссет менеджмент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008706661/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008706661/50 с приоритетом от 07.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из словосочетания «САНРАЙЗ ТУР», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде звезды оригинальной формы. Знак выполнен в белом, оранжевом, зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.11.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 35 (части), 36 (части), 39 (части), 41, 43 классов МКТУ, поскольку в отношении другой части услуг 35, 36, 39 классов МКТУ заявленное

обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- словесным товарным знаком «Sanrise» по свидетельству №319311 с приоритетом от 12.10.2004 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Sanrise» по свидетельству №118226 с приоритетом от 15.02.1994 в отношении однородных услуг 36, 39 классов МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.02.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №118226 досрочно и полностью прекращена решением Палаты по патентным спорам в связи с не использованием от 04.12.2009;

- заявитель является правообладателем одноименного товарного знака «САНРАЙЗ ТУР» по свидетельству №273535 для услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, заявленное обозначение является вариантом ранее зарегистрированного товарного знака в отношении совершенно однородных услуг, в связи с чем, его регистрации не мог препятствовать товарный знак №319311 для части услуг 35 класса МКТУ;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №319311 была признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ решением Палаты по патентным спорам от 28.01.2010, таким образом, с учетом правовой природы данного решения регистрация товарного знака №319311 для услуг 35 класса МКТУ считается никогда не существовавшей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2008706661/50.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- решение ФИПС от 10.11.2009 [1];
- публикация товарного знака №273535 [2];
- решение ППС по товарному знаку №118226 [3];
- протокол ППС по товарному знаку №319311 [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.03.2008) поступления заявки №2008706661/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 за №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 том числе в соответствии с международным договором 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

В соответствии с материалами заявки №2008706661/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «САНРАЙЗ ТУР», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита оранжевого цвета, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка, расположенного перед словесным элементом «САНРАЙЗ». Знак выполнен в белом, оранжевом, зеленом цветах.

Противопоставленный знак [1] является словесным «Sanrise» и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «Sanrise», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительной части в виде круга черного цвета на фоне которого изображена стилизованная буква «S», под которой расположен словесный элемент «Sanrise».

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «САНРАЙЗ»/«Sanrise», который занимает доминирующее положение в товарных знаках.

Так словесный элемент «САНРАЙЗ» заявленного обозначения и словесный элемент «Sanrise», входящий в состав противопоставленных товарных знаков, являются фонетически тождественными, поскольку совпадает количество слогов и звуков и состав звуков. При этом имеются основания полагать, что, несмотря на то, что словесный элемент «САНРАЙЗ» отсутствует в лексике русского языка, он вероятнее всего, будет восприниматься российским потребителем, как транслитерация буквами русского алфавита слова «Sanrise», которое в переводе с английского языка означает «восход солнца; утренняя заря» (см. Интернет, словари, Яндекс), следовательно, семантически сравнимые обозначения являются тождественными.

Графические отличия заявленного обозначения и товарных знаков [1-2], обусловленные выполнением словесных элементов знаков в различной графической манере и цветовой гамме, с использованием букв различных алфавитов, а также наличием в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2] различных изобразительных элементов, свидетельствуют об отсутствии визуального сходства.

Вместе с тем, отличие по данному признаку не является решающим при установлении сходства знаков в целом.

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] коллегия Палаты по патентным спорам признает сходными по семантическому и фонетическому признакам сходства.

Таким образом, в рассматриваемом случае (при звуковом и смысловом сходстве знаков), потребитель может ошибиться в выборе услуг нужного ему производителя, посчитав, что услуги, маркированные заявленным обозначением и товарными знаками [1-2], оказываются одним и тем же лицом.

Итак, наличие словесного элемента «САНРАЙЗ» обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными знаками в целом.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] на предмет их однородности показал, что приведенные в перечне заявки № 2008706661/50 услуги 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров, организация выставок в рекламных целях, организация торговых ярмарок в рекламных целях, продвижение товаров (для третьих лиц), реклама, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», однородны услугам 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе оптовая и розничная торговля» противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род и вид и имеют одинаковое назначение.

Анализ услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения «агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое;

посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимодоноров; финансирование; экспертиза налоговая» являются однородными услугами 36 класса МКТУ «финансирование, экспертиза налогов, капиталовложения (услуги инвестиционных трестов), лизинг, трастовые операции с ценными бумагами и денежными средствами, операции с недвижимым имуществом, страхование, посреднические услуги, включенные в 36 класс» противопоставленного товарного знака [2], поскольку соотносятся как род и вид и имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Анализ услуг 39 класса МКТУ заявленного обозначения «бронирование мест для путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; организация экскурсионных поездок; перевозка путешественников; предварительный заказ транспортных средств; прокат автомобилей; сопровождение путешественников; услуги автоводителей; услуги по бронированию маршрутов путешествий; услуги туристических агентств (за исключением бронирования мест в гостиницах, пансионатах); экскурсии туристические» являются однородными услугами 39 класса МКТУ «организация путешествий и экскурсий, бронирование мест на транспортных средствах, перевозки грузовые и пассажирские, прокат транспортных средств», поскольку соотносятся как род и вид и имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Учитывая изложенное выше, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

В силу отмеченных обстоятельств заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2008706661/50 признано несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Однако, при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008706661/50.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что решением Роспатента от 15.03.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе оптовая и розничная торговля» правовая охрана товарного знака по свидетельству №319311 признана недействительной.

Кроме того, решением Роспатента от 04.12.2009 досрочно полностью прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №118226.

В связи с вышеизложенным товарные знаки по свидетельствам №319311, №118226 не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008706661/50 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.02.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008706661/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591)

Белый, оранжевый, зеленый

(511)

35 - демонстрация товаров, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, реклама, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

39 - бронирование мест для путешествий; бронирование транспортных средств; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; организация экскурсионных поездок; перевозка путешественников; предварительный заказ транспортных средств; предоставление мест на платных автостоянках; прокат автомобилей; сдача в аренду

гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сопровождение путешественников; упаковка товаров; услуги автоводителей; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); услуги по бронированию маршрутов путешествий; услуги туристических агентств (за исключением бронирования мест в гостиницах, пансионатах); экскурсии туристические.

41 - агентства по предоставлению моделей для художников; академии (обучение); аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видео съемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми); обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей (слуги импресарио); организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудио оборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования (за исключением транспортных средств); прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч (развлечение); спортивные лагеря (стажировка); субтитрование; услуги казино; услуги музеев (презентация, выставки); услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

43 - агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионы); аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного

жилья;гостиницы;закусочные;кафе;кафетерии;мотели;пансионаты;рестораны;рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление жилья);услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.