

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 03.09.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.05.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710066/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Строительная Фирма «САПСАН», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009710066/50 с приоритетом от 08.05.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37, 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлен «комбинированный товарный знак, представляющий собой горизонтальный овал, по периметру которого дается двойное обрамление. В левой части овала представлено стилизованное изображение профиля птицы с раскинутыми к центру овала крыльями и повернутой вправо головой. Голова и крылья птицы изображены с небольшими приподнятыми кверху перьями. Над правым крылом птицы изображена надпись «ХОЛДИНГ» стандартным шрифтом, а под правым крылом птицы друг под другом изображена надпись в две строки оригинальным шрифтом «Группа Компаний «САПСАН».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.05.2010 о государственной регистрации в отношении части услуг 36 класса МКТУ («страхование; бюро квартирные; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов

нумизматики; оценка произведений искусства; посредничество при страховании; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; экспертиза налоговая»). Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ и для всех услуг 37, 38 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет:

— с товарным знаком «Сапсан» по свидетельству №393861 [1] для части однородных услуг 37 класса МКТУ и однородных услуг 38 класса МКТУ;

— с товарным знаком «Сапсан» по свидетельству №314247 [2] для части однородных услуг 37 класса;

— с товарным знаком «SAPSAN» по свидетельству №303152 [3] для части однородных услуг 36 класса.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим сходством словесного элемента заявляемого обозначения и противопоставленных товарных знаков, которое определено тождественным составом согласных и гласных звуков при одинаковом порядке их расположения в словах.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленный товарный знак представляет собой единую композицию изобразительного и словесного элементов, причем изобразительный элемент имеет ярко выраженную различительную способность, занимает доминирующее положение, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии комбинированного обозначения, в отличие от словесного элемента, который не занимает доминирующего положения;

— характер изображения и внешняя форма заявленного товарного знака и противопоставленных товарных знаков разные: в заявленном обозначении комбинация изобразительных и словесных элементов связаны в единую композицию, а в противопоставленных знаках они не взаимосвязаны, и словесный элемент занимает доминирующее положение;

— описание составляющих элементов в сравниваемых знаках разное: в заявленном обозначении – в горизонтальном овале стилизованное изображение птицы с

повернутой вправо головой и раскинутыми большими крыльями к центру горизонтального овала, зоркий глаз и сильный клюв, проработка фактуры перьев на голове, крыльях птицы и начальной буквы словесного элемента, а в противопоставленных знака – абстрактные геометрические фигуры и невязанный словесный элемент;

— словесные элементы в сравниваемых знаках не сходны визуально и ассоциируются потребителем по-разному: в заявленном знаке стилизованное изображение начальной буквы в виде перьев, раскинутых из большого крыла птицы, выражает идею динамизма и модернизма, а в противопоставленных знаках словесный элемент занимает доминирующее положение, ассоциируется с названием и спокойствием и не связан в композицию с изобразительным элементом;

— основным элементом заявленного товарного знака является изображение птицы со строгим взглядом, сильным клювом и раскинутыми большими крыльями с перьями, что акцентирует внимание потребителя, о чем свидетельствуют приложенные к возражению награды, сертификаты, премии;

— по мнению заявителя визуальные различия знаков в сочетании с различными идеями, заложенными при разработке в дизайне знаков преобладают над фонетическим тождеством и сходством.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения о государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг:

36 класс МКТУ - 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; операции факторные; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; 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;

37 класс МКТУ - асфальтирование; бурение скважин; герметизация строительных сооружений; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджами [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; мощение дорог; мытье окон; набивка мебели; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обновление одежды; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газослесарно-технические; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяр-краснодеревщика; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молв, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание

конторского оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка одежды; чистка пемзой или песком; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями

38 класс МКТУ - агентства печати новостей; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача срочных объявлений; передача телеграмм; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; связь волоконно-оптическая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- заключение компании ООО «Интеллектуальная Собственность – БесПроблем»;
- копия устава ЗАО «Строительная фирма «Сапсан»;
- свидетельство о регистрации ЗАО «Строительная фирма «Сапсан»;
- копия статьи о деятельности ЗАО «Строительная фирма «Сапсан» и Холдинга «Сапсан» в «Дайджест недвижимости»;
- копия статьи «Квадрум. Журнал»;
- характеристика ЗАО «Строительная фирма «Сапсан» и его награды.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.05.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства 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.

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

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой овал, внутри которого распложены словесные элементы «ХОЛДИНГ Группа Компаний САПСАН», выполненные буквами русского алфавита. Слева от словесных элементов распложено стилизованное изображение птицы с повернутой вправо головой и раскинутыми крыльями. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36, 37, 38 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №393861 является комбинированным, состоит из словесного элемента «САПСАН», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы красного цвета. Знак зарегистрирован, в том числе, для услуг 37, 38 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №314247 является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде прямоугольника черного цвета, внутри которого расположен стилизованный силуэт птицы белого цвета. Справа от изобразительного находится словесный элемент «САПСАН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован, в том числе, для услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №303152 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур, словесный элемент «SAPSAN», а

также словесные элементы «СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ». Знак зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям, установленным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В заявленном обозначении основным элементом, выполняющим отличительную функцию, является словесный элемент «Сапсан», поскольку он занимает центральное место в знаке и именно на него падает основная индивидуализирующая нагрузка. Словесные элементы «холдинг» и «группа компаний» в силу своего описательного характера, заключающегося в указании на вид предприятия, являются неохраноспособными.

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. То есть индивидуализация услуг, оказываемых заявителем, осуществляется именно благодаря словесному элементу «Сапсан» заявленного обозначения.

В состав противопоставленных товарных знаков также включены словесные элементы «САПСАН»/ «SAPSAN», которые занимают доминирующее положение в знаках.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] с точки зрения звукового фактора сходства словесных обозначений свидетельствует о фонетическом тождестве их словесных элементов (словесный элемент «сапсан» заявленного обозначения является фонетически тождественным словесным элементам «сапсан/sapsan» противопоставленных товарных знаков).

Смысловое сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определяется на основании следующего. Обращение к словарно-справочным источникам (<http://dic.academic.ru/>) показывает, что слово «сапсан» означает «хищная птица рода соколов». Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, включающие словесный элемент «сапсан», имеют одинаковое смысловое значение. Наличие в противопоставленном товарном знаке [3] словесного элемента «sapsan», который представляет собой транслитерацию слова «сапсан», также позволяет говорить о смысловом сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком [3], обусловленном подобием заложенных идей.

Изобразительные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] также имеют одинаковое смысловое значение (стилизованное изображение птицы). В этой связи заявленное комбинированное обозначение, за счет выполнения изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы в сочетании со словесным элементом «сапсан», порождает ассоциацию с хищной птицей. Именно такие же ассоциации порождает наличие в противопоставленных товарных знаках [1, 2] стилизованного изображения птиц в сочетании со словом «сапсан».

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение следует признать сходным в целом с противопоставленными товарными знаками [1-3] при различии в изобразительных элементах.

При установлении однородности услуг коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Услуги 36, 37, 38 классов МКТУ, содержащиеся в перечне заявки №2009710066/50, являются однородными услугам 36, 37, 38 классов МКТУ, содержащимся в перечнях противопоставленных регистраций [1-3], поскольку указанные услуги могут относиться к одним и тем же родовым группам, указанные услуги оказываются в одних и тех же областях и направлены на удовлетворение потребностей одного круга потребителей.

Таким образом, с учетом установленного сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и однородности услуг 36, 37, 38 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по заявке №2009710066/50 и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2010, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2010.