

**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 №2009710065/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Строительная Фирма «САПСАН», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009710065/50 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 черного цвета, по периметру которого дается двойное обрамление желтого и черного цвета. В левой части овала представлено стилизованное изображение профиля птицы с раскинутыми к центру овала крыльями и повернутой вправо головой с клювом и расширенным овальным глазом, выполненные желтым цветом. Голова и крылья птицы изображены с небольшими приподнятыми кверху перьями. Над правым крылом птицы изображена надпись в две строчки оригинальным шрифтом «Группа Компаний «САПСАН». Все надписи выполнены желтым шрифтом».

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, при чем 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 невзаимосвязанный 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, выполненной в желто-черной цветовой гамме, со строгим взглядом, сильным клювом и раскинутыми большими крыльями с перьями и 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 отмене 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 взаимовыгодных; 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 газо-слесарно-технические; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-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 молот, 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 необидительными.

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 черного цвета с обрамлением желтого цвета, внутри которого распложены словесные элементы «ХОЛДИНГ Группа Компаний САПСАН», выполненные буквами русского алфавита желтого цвета. Слева от словесных элементов распложено выполненное желтым цветом 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 словесный элемент «SAPSAN», а также словесные элементы «СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ». Знак зарегистрирован для товаров 32 и услуг 35, 42 классов 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 элементом «сапсан/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». 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». Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки 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.

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

Услуги 36, 37, 38 классов МКТУ, содержащиеся в перечне заявки №2009710065/50, 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 №2009710065/50 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.**