

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 16.02.2022, поданное ООО «САПРАН КОНСАЛТИНГ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775568, при этом установлено следующее.

**SAPRUN**

Предоставление правовой охраны товарному знаку «»» по заявке №2020775568, поданной 28.12.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020775568 было принято 21.10.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками «САПРАН», «SAPRUN», зарегистрированных под №507772, №507771 с приоритетом от 28.12.2012 на имя Закрытого акционерного общества «САПРАН Групп», Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент 16.02.2022, заявитель представил сведения о том, что исключительное право на противопоставленные товарные знаки перешли к заявителю после государственной регистрации 03.02.2022 договора отчуждения № РД0387280.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке на товарный знак №2020775568.

С учетом вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе и вынести решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (28.12.2020) заявки №2020775568 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

**SAPRUN**

обозначение «**SAPRUN**», выполненное включающее слово «SAPRUN», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

09 - программы для компьютеров; мониторы [программы для компьютеров]; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютеров.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; тиражирование **компьютерных программ; услуги аутсорсинга в области информационных технологий.**

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные



обозначения «  » по свидетельству №507771 и «  » по свидетельству №507772, включающие словесные элементы «САПРАН»/«SAPRUN», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарные знаки охраняются, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ:

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технические; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного

обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического тождества доминирующих словесных элементов «SAPRUN» - «SAPRUN» - «САПРАН», которое усиливается визуальным сходством за счет использования букв одинакового оригинального шрифта, а также однородностью товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки, что заявителем не оспаривается.

В результате государственной регистрации 03.02.2022 договора РД0387280 об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки №507771 и №507772 в отношении всех товаров и услуг, их правообладателем является заявитель. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 03.02.2022.

Соответственно, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020775568 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2022, отменить решение Роспатента от 21.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020775568.**