



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 28.02.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная корпорация застройщиков «Лидер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729538, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018729538 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «  » тождественно




комбинированному обозначению «  ФСК » (заявка №2018719338 с приоритетом от 14.05.2018), ранее заявленному на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная корпорация «Лидер», 101990, Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 1 для однородных товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечается, что письмо-согласие от правообладателя противопоставленного обозначения по заявке №2018719338 не снимает основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу тождественности сравниваемых обозначений.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав, что заявка №2018719338 на противопоставленное обозначение отозвана, в связи с чем более не препятствует регистрации заявленного обозначения по заявке №2018729538 в качестве товарного знака.

Также в возражении отмечается, что отзыв заявки на противопоставленное обозначение произошло по просьбе Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная корпорация «Лидер». При этом указанное юридическое лицо аффилировано с заявителем и является правообладателем

противопоставлений «  ФСК » по заявке №2018719338, «  » по

свидетельству №469468, «  ЛИДЕР ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ » по свидетельству №569520, в отношении которых ранее на стадии экспертизы предоставлялось письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018729538 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37 классов МКТУ.

Необходимо также отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 29.10.2019. Так, по мнению коллегии, входящие в состав заявленного обозначения элемент «ФСК» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой сочетание букв, не обладающее словесным характером и не воспринимающееся как слово.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и представил следующие доводы:

- элемент «ФСК» заявлен на регистрацию не отдельно, а в составе композиции и выполнен в оригинальной графической манере;
- буквосочетание «ФСК» воспроизводит часть сокращенного фирменного наименования заявителя – ООО «ФСКЗ»;
- заявитель входит в группу компаний ФСК, среди которых ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер», «Домостроительный комбинат №1» и многие другие;
- созданная в 2005 году группа компаний ФСК является одной из крупнейших строительных компаний России, входит в десятку крупнейших девелоперов страны и пятерку социально ответственных строительных компаний, работает не только в Москве и Московской области, но также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае, включает собственные производственные мощности, генподрядные организации, технический заказчик, агентство недвижимости, сервисные службы (<https://ru.wikipedia.org/wiki/> -Группа компаний ФСК);
- при запросе букв «ФСК» в поисковых системах <https://yandex.ru>, <https://www.google.ru> сети Интернет на первом месте официальные сайты компании заявителя (<https://fsk.ru/>, <https://fsk-lider.ru/>).
- администратором доменного имени <https://fsk.ru/> является заявитель с 01.06.2001 года, а доменного имени <https://fsk-lider.ru/> с 01.09.2006г., что

подтверждается выпиской с сайта АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»;

- в 2016 году группа компаний ФСК вошла в десятку рейтинга национального объединения застройщиков жилья, заняла 3-е место среди крупнейших девелоперов России в рейтинге РБК «РБК 500», в 2016 году была в рейтинге «200 крупнейших застройщиков России по объему текущего строительства», составленном РАСК, а в 2015 году - 20 место в рейтинге «50 самых быстрорастущих компаний России», в рейтинге Forbes 2016 года ФСК «Лидер» входит в список 200 крупнейших частных компаний России, занимая 123 место;

- деятельность группы компаний и построенные ей объекты недвижимости не раз удостоивались различных премий и наград в области строительства и операций с недвижимостью;

- заявленное обозначение в силу своего длительного использования (также до даты подачи заявки 13.07.2018) воспринимается потребителем как обозначение товаров и услуг заявителя, следовательно приобрело различительную способность.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (13.07.2018) поступления заявки №2018729538 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2018729538 с датой приоритета от 13.07.2018 включает в свой состав изобразительный элемент в виде окружности, разделенной на сегменты в виде треугольников, а также буквенный элемент «ФСК». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в красном, белом, черном цветовом сочетании для товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37 классов МКТУ.




Анализ заявленного обозначения «  » показал, что оно включает в свой состав элемент «ФСК», который представляет собой сочетание букв русского алфавита, не имеющее словесного характера, при этом, графическая манера исполнения шрифтовых единиц «Ф», «С», «К», входящих в его состав, хотя и не является стандартной, но, тем не менее, не обладает настолько оригинальной запоминающейся графикой, которая позволила бы воспринимать элемент «ФСК» не в качестве сочетания отдельных букв, а в качестве изобразительного элемента. Вышеизложенные доводы свидетельствуют об отсутствии различительной способности элемента «ФСК».

Коллегия приняла к сведению дополнительные доводы к возражению относительно известности группы компаний ФСК, в которую входит заявитель.

Однако следует констатировать, что согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Финансово-строительная

корпорация застройщиков «Лидер» (ОГРН 1187746448735) – заявитель, было создано 28.04.2018, т.е. только за 2,5 месяца до подачи заявки №2018729538 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. При этом аффилированное с заявителем юридическое лицо – ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер» (ОГРН 1057748137578) ранее в качестве средства индивидуализации своей деятельности использовало такие товарные знаки как




«  » по свидетельству №469468 с приоритетом от 11.10.2011,



«  **ЛИДЕР** » по свидетельству №569520 с приоритетом от 13.03.2014.

Сведений же о длительности и интенсивности использования непосредственно




заявленного обозначения «  **фск** » в качестве средства индивидуализации деятельности заявителя, о степени информированности об этом обозначении потребителей материалы возражения не содержат.

Также необходимо отметить, что вхождение обозначения «ФСК» в состав сокращенного фирменного наименования заявителя – ООО «ФСКЗ» еще не свидетельствует об ассоциировании этого буквосочетания исключительно с заявителем. Так, согласно сведениям сети Интернет (<http://fsk-rf.com/>; <https://fskgroup.ru/>; <https://www.nalog.ru>) такое фирменное наименование как «ФСК» имеют и иные, не связанные с заявителем юридические лица, например, ООО «Федеральная строительная компания», Санкт-Петербург (ОГРН 1187847346060), ООО «ФСК», Москва (ОГРН 1197746318417).


Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности. В этой связи элемент «ФСК» признается неохраноспособным на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем необходимо указать, что решение Роспатента об отказе в

государственной регистрации товарного знака «  **фск** » основано на

выводе о наличии тождества между этим обозначением и противопоставленным



обозначением «  ФСК » по заявке №2018719338 с более ранним приоритетом от 14.05.2018, заявленным в отношении однородных товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37 классов МКТУ на имя иного лица – ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер».

Тождество сравниваемых обозначений и однородность (идентичность) товаров и услуг, для индивидуализации которых они предназначены, очевидна и не оспаривается заявителем.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и указанного противопоставления были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится уведомление Роспатента от 20.03.2020 об отзыве заявки №2018719338 по противопоставленному обозначению по просьбе ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер». В этой связи указанное противопоставление более не рассматривается в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018729538 в соответствии с требованиями пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

При указанных обстоятельствах имеются основания для вывода о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37 классов МКТУ с указанием буквенного элемента «ФСК» в качестве неохраняемого.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2020, отменить решение Роспатента от 29.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729538.