

**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, рассмотрела возражение от 04.07.2014, поданное ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат», Красноярский край, п. Новоангарск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730544, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012730544 с приоритетом от 30.08.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 06, 13, 14 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 и 45 классов МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ГОРЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», выполненного стандартным шрифтом и расположенного на трех строках, слева от которого расположено стилизованное изображение усеченной пирамиды. Государственная регистрация испрашивается в синем и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 12.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012730544 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» указывает на назначение части заявленных товаров и услуг, а также является видовым наименованием предприятия. В отношении остальной части товаров и услуг регистрация заявленного обозначения по заявке №2012730544 способна ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения. Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 01, 06, 14, 35, 37, 39, 40, 42 и 45 классов МКТУ с заявленным ранее на регистрацию на имя иного лица комбинированным обозначением по заявке №2012728488, по которой было принято решение о регистрации товарного знака. Государственная регистрация указанного обозначения была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.04.2014 за №512158[1].

В возражении от 04.07.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 25.07.2014, заявитель приводит следующие доводы:

- ранее в ответе на уведомление экспертизы заявитель согласился с указанием словесного элемента «ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ» в качестве неохраняемого и мнением экспертизы о способности этого элемента вводить потребителя в заблуждение в отношении части товаров и услуг;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении товаров 01, 06, 14 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в заявке №2012730544;

- с учетом данного обстоятельства регистрация и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения не приведет к нарушению норм, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от 03.07.2014 [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012730544.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.08.2014) подачи заявки №2012730544 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место, способ производства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 обозначение представляет комбинированный товарный знак в виде стилизованного изображения усеченной пирамиды, образованной чередующимися синими и белыми полосами, справа от которой расположены слова «ГОРЕВСКИЙ», «ГОРНО–ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ», «КОМБИНАТ», выполненные стандартным шрифтом и размещенные на трех строках.

Решение об отказе в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного ранее на имя иного лица для однородных товаров и услуг.

Товарный знак [1] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения пирамиды, образованной чередующимися бордовыми и белыми полосами, справа от которой расположены слова «НОВОАНГАРСКИЙ», «ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ», «КОМБИНАТ», выполненные

стандартным шрифтом и размещенные на трех строках. Знак зарегистрирован для товаров 01, 06, 14 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых комбинированных обозначений обусловлено общим зрительным восприятием, создаваемым благодаря одинаковому комбинационному построению знаков и сходным изобразительным элементам (усеченная пирамида – в заявленном обозначении, пирамида – в противопоставленном знаке).

Товары и услуги, указанные в перечнях заявки №2012730544 и товарного знака [1], являются однородными, поскольку имеют один вид, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сходство знаков и однородность товаров и услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются словесными элементами (ГОРЕВСКИЙ – в заявленном обозначении и НОВОАНГАРСКИЙ – в противопоставленном знаке) и цветовой гаммой, используемой при их выполнении (сине-белая – в одном случае, бордово-белая – в другом). Учитывая имеющиеся отличия в сравниваемых знаках, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с регистрацией и использованием на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2012730544 в отношении указанных в заявке товаров 01, 06, 14 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, приложенного к материалам возражения. Также коллегией было принято во внимание, что заявитель и правообладатель товарного знака [1] образуют одну группу компаний, о чем свидетельствует информация с сайта [nokgroup.ru](http://nokgroup.ru). По сведениям, приведенным на указанном сайте, группа компаний, в которую входят Новоангарский обогатительный комбинат и Горевский горно-

обогащительный комбинат, осуществляет свою деятельность на территории Красноярского края и Амурской области. Основной профиль деятельности - создание горно-металлургических производств. Группа компаний имеет активы разной степени развития от Greenfield (нулевая стадия) до действующего производства. Основное производство – добыча и переработка свинцово-цинковых руд Горевского месторождения. Группа компаний владеет лицензиями на право отработки Удерецкого (золото, сурьма), Моготинского (серебро, золото) месторождений, которые находятся на начальной стадии освоения.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, что свидетельствует о его соответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «ГОРНО-ОБОГАЩИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», входящего в состав заявленного обозначения, то он является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на область его деятельности, что заявителем не оспаривается.

«Горно-обогащительный комбинат» - комплексное горное предприятие по добыче, переработке и обогащению твёрдых полезных ископаемых (см. wikipedia.org; dic.academic.ru, Большой энциклопедический словарь, 2000). С учетом указанного включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГОРНО-ОБОГАЩИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» для части товаров и услуг заявленного перечня, не связанных со сферой деятельности заявителя, способен ввести потребителя в заблуждение, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласился в ответе на уведомление экспертизы от 13.02.2014 и не оспаривает в возражении.

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

**удовлетворить возражение от 04.07.2014, отменить решение Роспатента от 12.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012730544.**