

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 16.10.2019, поданное Открытым акционерным обществом «Святогор», г.Красноуральск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618746, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака « **СВЯТОГОР НТ** » по свидетельству №618746 с приоритетом от 04.05.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.06.2017 по заявке №2016715438. Правообладателем товарного знака по свидетельству №618746 является ООО «Святогор НТ», г. Екатеринбург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №618746 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– фирменное наименование предприятие ОАО «Святогор» получило раньше ООО «Святогор НТ»: дата регистрации фирменного названия ОАО «Святогор» 30.12.1992 г., дата регистрации и начала деятельности ООО «Святогор НТ» 12.01.2007 г., что подтверждается документами: по ОАО «Святогор» выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-81890966 и копией решения Свердловского областного

комитета по управлению государственным имуществом от 24.12.1992 г. № 828, по ООО «Святогор НТ» выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-79915224;

– ООО «Святогор НТ» использует в своих товарных знаках фирменное наименование «Святогор», принадлежащее лицу, подавшему возражение, и охраняемое Гражданским Кодексом Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618746 недействительным в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии выписок из ЕГРЮЛ: по ОАО «Святогор» № ЮЭ9965-19-81890966, ООО «Святогор НТ» № ЮЭ9965-19-79915224;

2. Копия решения Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом от 24.12.1992 года №828.

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2020, были также предоставлены следующие материалы:

3. Решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков по заявкам №2018756501, №2018756496;

4. Каталог продукции Уральской горно-металлургической компании;

5. Распоряжение №02/10 от 28.01.1993;

6. Распоряжение №02/16 от 08.02.1993;

7. Сведения из сети Интернет о предприятии Святогор;

8. Договор купли-продажи №1302-32-410/К538 от 21.07.2017;

9. Договор купли-продажи №1302-32-1475 от 01.01.2019;

10. Договор №24-21-2 от 10.12.2002;

11. Договор №24/20-3 от 18.12.2002;

12. Договор №24-21-12 от 19.12.2002;

13. Договор комиссии №19-03/29-16К от 10.10.2016;

14. Паспорт №102 от 01.12.2019.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления

дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (3-14) отсутствовали в возражении, поступившем 16.10.2019, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета (04.05.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №618746 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности

товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №618746 представляет собой



комбинированное обозначение **СВЯТОГОР НТ**, включающее словесный элемент «СВЯТОГОР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ: «катализаторы биохимические; катализаторы; добавки химические для масел».

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618746, тем, что у лица, подавшего возражения, возникло право на фирменное наименование ОАО «СВЯТОГОР», которое является фонетически сходным с оспариваемым товарным знаком, и использовалось им в качестве средства индивидуализации предприятия юридического лица, ведущего хозяйственную деятельность по производству товаров, однородных товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ОАО «СВЯТОГОР» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618746.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием ОАО «СВЯТОГОР», право на которое возникло у ОАО «СВЯТОГОР» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №618746.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ОАО «СВЯТОГОР» было создано 31.10.2002 (ОГРН 1026601213980). Из представленной выписки следует, что права на фирменное наименование ОАО «СВЯТОГОР», сходное со словесным обозначением «СВЕТОГОР» оспариваемого товарного знака, возникли ранее даты приоритета

Согласно сведениям из выписки из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ОАО «СВЯТОГОР» является производство меди (код ОКВЭД 24.44).

Однако коллегия отмечает, что выписка из ЕГРЮЛ содержит лишь информацию, извлекаемую из Единого государственного реестра юридических лиц для подтверждения существования организации. Факт осуществления лицом, подавшим возражение, какой-либо деятельности материалами возражения не проиллюстрирован. Внесение кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ свидетельствует только о намерениях осуществлять данные виды деятельности.

В этой связи не представляется возможным определить однородность товаров, которые фактически производило лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, и соотнести их с товарами 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного коллегия сделала вывод о том, что представленные материалы не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №618746 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2019,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №618746.**