

**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 №484600, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «Святогор» по свидетельству №484600 с приоритетом от 30.05.2011 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2013 по заявке №2011716788. Правообладателем товарного знака по свидетельству №484600 является ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР"», г.Люберцы (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 06, 12, 14, 19, 29, 30, 31 и услуг 35, 39, 43, 44, 45 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №484600 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– фирменное наименование предприятие ОАО «Святогор» получило раньше ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР"» (далее - ЗАО «АДС ВА «МИР»): дата регистрации фирменного названия ОАО

«Святогор» 30.12.1992 г., дата регистрации и начала деятельности ЗАО «АДС ВА «МИР» 11.08.1993, 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 ЗАО «АДС ВА «МИР» выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-79915398;

– ЗАО «АДС ВА «МИР» использует в товарном знаке фирменное наименование сходное до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием «Святогор», охраняемое Гражданским Кодексом Российской Федерации;

– подавая заявки на регистрацию товарного знака на все возможные классы и с наименованием групп товаров в соответствии с МКТУ и не имея данных видов деятельности в ЕГРЮЛ (документ приложен) ЗАО «АДС ВА «МИР» нарушает федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484600 недействительным в отношении всех товаров 06 и 19 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии выписок из ЕГРЮЛ: по ОАО «Святогор» № ЮЭ9965-19-81890966, по ЗАО «АДС ВА «МИР» № ЮЭ9965-19-79915398;

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. Сведения из сети Интернет о ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР"»;

6. Сведения из сети Интернет о предприятии Святогор;

7. Сведения из сети Интернет с сайта Российского Федерального геологического фонда;

8. Распоряжение №02/10 от 28.01.1993;

9. Распоряжение №02/16 от 08.02.1993;

10. Договор на переработку меди и драгметаллов в медно-вкрапленной руде от 16.10.1996;

11. Договор купли-продажи №3-10-059-2018 от 01.01.2018;

12. Договор поставки №13/02-32-473 от 01.01.2017;

13. Договор №19/44 от 01.10.1996;

14. Договор подряда №17-2019 от 29.12.2018;

15. Паспорт №24 от 24.01.2020, фактура №24 от 27.01.2020, паспорт №123 от 01.12.2019, сертификат №369 от 01.12.2019;

16. Справка №10-30/075 от 28.01.2020;

17. Лицензия №63-ЭК-05/348, Лицензия №63-ЭК-05/349;

18. Договор поставки товара №151/15 от 13.12.1998;

19. Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.71.08.000.П.439.10.02 от 09.10.2002.

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 (3-19) 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 (30.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №484600 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 №484600 представляет собой

комбинированное обозначение «Святогор», включающее словесный элемент «СВЯТОГОР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ:

«06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [не электрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, в том числе ворота [портал], двери металлические, жалюзи, карнизы, комплекты дверные, комплекты оконные, ограды, окна, ставни металлические, ставни наружные, шторы стальные на роликах; руды;

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт; смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники».

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484600, тем, что у лица, подавшего возражения, возникло право на фирменное наименование ОАО «СВЯТОГОР», которое является фонетически тождественным с оспариваемым товарным знаком, и использовалось им в качестве средства индивидуализации предприятия юридического лица, ведущего хозяйственную деятельность по производству товаров, однородных товарам 06 и 19 классов 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 №484600.

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 06 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №484600.

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», тождественное со словесным обозначением «СВЯТОГОР» 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 06 и 19 классов 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 №484600 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 №484600.**