

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023805290, при этом установлено следующее.



Обозначение «**Северозапад**
Завод металлоконструкций» по заявке № 2023805290, поданной 31.10.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Решением Роспатента от 04.04.2025 в государственной регистрации товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения тем, что входящие в состав заявленного

обозначения словесные элементы «Завод металлоконструкций» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

А также, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Северозапад» не попадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в состав обозначения в качестве охраняемого элемента.

Несоответствие обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса установлено в связи с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «**ФСК**_{северо-запад}» по свидетельству № 790313 с приоритетом от 19.08.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НЕГА ЮГ», Москва, для однородных товаров 06 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 790313 отличается, в том числе написанием слова «северо-запад»: у заявленного обозначения оно написано слитно «Северозапад» с заглавной буквы синим шрифтом и без тире;

- «Северо-Запад» («Северозапад») – это направление между севером и западом (Толковый словарь Ожегова и Шведовой, см. Интернет-сайт <https://gupo.me/dict/ozhegov/северо-запад>);

- заявитель в заявке просил признать словесный элемент «Северозапад» неохраняемым элементом товарного знака, однако, эксперт в заключении указал, что «к сведению заявителя экспертиза сообщает, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СЕВЕРОЗАПАД» не

попадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в состав обозначения в качестве охраняемого элемента»;

- заявитель намеренно указал словесный элемент «Северозапад» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, предполагая, что это может явиться основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака;

- аналогичным способом были зарегистрированы сходные товарные знаки № 636783, № 1051090, при регистрации которых в 526 графе заявители указали, что неохраняемыми элементами товарного знака являются, помимо прочего, слова «северо-запад», «Северо-Запад»;

- кроме того, ранее в своих доводах заявитель указывал, что ООО «ЗМК» также является правообладателем товарного знака, включающим в себя словесный элемент «Северо-Запад», по свидетельству № 615661 с приоритетом от 22.12.2015, в отношении однородных заявленным товаров 06 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству № 615661, правообладателем которого является ООО «ЗМК», был зарегистрирован ранее товарного знака по свидетельству № 790313 (правообладатель ООО «НЕГА ЮГ»), при этом словесный элемент «северо-запад», входящий в товарный знак по свидетельству № 790313, беспрепятственно зарегистрирован, в том числе в 06 классе МКТУ;

- по мнению заявителя, факт регистрации на его имя товарного знака по свидетельству № 615661 предоставляет ООО «ЗМК» право на регистрацию сходного товарного знака с использованием словесного элемента «Северозапад»;

- заявитель считает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 790313 существенно отличается от заявленного обозначения и не является сходным с ним до степени смешения;

- деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 790313 ООО «НЕГА ЮГ» ведется на территории г.

Москвы, не являющегося Северо-Западным регионом, в отличие от заявителя ООО «ЗМК», деятельность которого осуществляется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

- ООО «НЕГА ЮГ» не является производителем металлических конструкций, основной вид деятельности – покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества, основным видом деятельности ООО «ЗМК» является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

- также 07.04.2025 в адрес ООО «НЕГА ЮГ» направлено письмо с просьбой предоставить согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2023805290, сходного с товарным знаком по свидетельству № 790313, ответ до настоящего времени не предоставлен.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.04.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 06 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 04.04.2025 по заявке № 2023805290.
2. Письмо (копия) в адрес ООО «НЕГА ЮГ».
3. Распечатки товарных знаков по свидетельству №№ 636783, 790313, 1051090.

Корреспонденцией, поступившей 22.10.2025, заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

4. Оригинал письма-согласия от 15.08.2025 от имени правообладателя товарного знака по свидетельству № 790313.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.10.2023) подачи заявки № 2023805290 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 об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отзвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Обозначение «**Северозапад**
Завод металлоконструкций» по заявке № 2023805290, поданной 31.10.2023, включает в свой состав словесные элементы «Северозапад» и «Завод металлоконструкций», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный слева от словесных элементов. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, серый, синий. Слова «Северозапад» и «Завод металлоконструкций» указаны заявителем в качестве неохраняемых элементов. Регистрация испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в заявке.

Как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Завод металлоконструкций» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С выводом оспариваемого решения о том, что для рассматриваемых товаров элемент «Завод металлоконструкций» является неохраняемым, заявитель не спорит.

Как правильно указала экспертиза, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Северозапад» не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включён в состав обозначения в качестве охраняемого элемента.

Сведения об иных товарных знаках не могут быть учтены, так как делопроизводство ведется по каждому знаку отдельно. При этом сила отдельного элемента товарного знака определяется не произвольно, а с учётом его восприятия в составе конкретного обозначения, применительно к конкретным товарам и исходя из восприятия обозначения в целом адресной группой потребителей.

Как указано в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022, «те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей». Аналогичный подход отражён в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021.

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых в возражении товаров 06 класса МКТУ препятствовал товарный знак



«ФСК северо-запад» по свидетельству № 790313, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 36, 37 классов МКТУ.

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 790313 словесный элемент «северо-запад» включён в состав товарного знака в качестве охраняемого элемента, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом заявленного комбинированного обозначения является слово «Северозапад», обеспечивающее восприятие обозначения и его запоминание потребителями, в то время как изобразительный элемент и дополнительные слова «Завод металлоконструкций» имеют вспомогательное значение.

Таким образом, противопоставление товарного знака, в котором элемент «северо-запад» охраняемый, является обоснованным.

С точки зрения фонетики, слова «Северозапад» и «северо-запад» являются тождественными по количеству слогов, составу звуков, их расположению, общей фонетической длине.

По визуальному признаку следует констатировать использование одинаковых букв одного и того же алфавита, что приводит к визуальному сходству. Особенности исполнения сопоставляемых слов с разделением «дефис» не оказывает существенного влияния на общий вывод.

Включение иных элементов в сравниваемые обозначения не приводит к утрате сходства, так как в заявлении обозначении словесный элемент «Северозапад» доминирует.

Что касается смыслового сходства, следует отметить, что в заявлении обозначение слово «Северозапад» - направление, часть горизонта между севером и западом (см. Интернет

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

С учетом изложенного коллегия констатирует правомерность противопоставления товарного знака № 790313.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 06 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, однородность обусловлена полным совпадением позиций, либо соотношением их по роду-виду, соотношением по назначению, условиям оказания и кругу потребителей. Заявитель однородность товаров 06 класса МКТУ не оспаривает.

Заявитель сообщил об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К такому обстоятельству относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. При этом выданное 15.08.2025 согласие относится ко всем испрашиваемым товарам.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем документа и вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.04.2025, отменить решение Роспатента от 04.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023805290.