

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными 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 поступившее 04.04.2023 возражение, поданное ООО «САЯНМРАМОР», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021726008, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2021726008, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО Компания «Мрамор из Саян» (ОГРН 1197746382569) в отношении товаров и услуг 19, 35, 37, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ наименование заявителя 03.06.2022 было изменено на ООО «САЯНМРАМОР» (далее - заявитель).

Роспатентом 07.12.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой словесный элемент, образованный из двух значимых слов – «SAYAN» и «MRAMOR» (1. «SAYAN» - или «Саян(ы)» - горная система в Южной Сибири. Простирается на 850 км с запада на восток – от долины реки Большой Абакан до озера Хубсугул и на 500 км с севера на юг – приблизительно от окрестностей г. Красноярска до широтных отрезков рек Верхний Енисей (Улуг-Хем) – Малый Енисей (Ка-Хем) и притока Енисея реки Хемчик. Состоит из горных систем Западного Саяна и Восточного Саяна, располагающихся в окружении ряда котловин: Минусинской, Тувинской, Тоджинской, Тункинской; 2. «MRAMOR» - транслитерация от слова «мрамор» - твердый известняковый камень, однородный и тонкозернистый, часто кристаллический, матовый или полупрозрачный. Обычно бывает окрашен в различные цвета в зависимости от присутствия минеральных примесей (цветной полосчатый мрамор, восточный алебастр и т.д.), но известны чисто-белые разновидности (см. «География. Современная иллюстрированная энциклопедия, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4329/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B; «Официальная терминология. Академик.ру. 2012: «Пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России)» (подготовлены ГТК РФ) (том 1, разделы I - VI, группы 1 - 29)» на <https://official.academic.ru/12822/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80>; <https://bigenc.ru/search?q=%D1%81%D0%B0%D1%8F%D0%BD>)) [1], по причине чего может быть воспринято потребителем в значении «саянский мрамор» или «мрамор из Саян».

Несмотря на слитное написание и исполнение буквами латинского алфавита, заявленное обозначение устойчиво воспринимается как транслитерация слов «Саян» и «мрамор», по причине чего обозначение способно вызывать у потребителя определенные представления о конкретном виде и назначении товаров и услуг,

месте их производства или происхождения, а также о месте оказания услуг, без необходимости дополнительных рассуждений и домысливания.

Таким образом, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место производства/происхождения товаров и место оказания услуг, а также на вид и назначение заявленных товаров и услуг, в связи с чем является неохраноспособным и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных заявителем документов в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в силу его длительного и интенсивного использования.

Экспертиза отмечает, что представленные заявителем примеры регистраций иных товарных знаков не могут выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку решения принимаются при различных фактических обстоятельствах и в разной правовой ситуации (договор на оказание услуг №12/20 от 20.12.2021, в котором отражено заявленное обозначение, заключен позже даты подачи заявки, остальные документы не содержат заявленное обозначение).

Кроме того, заявленное обозначение, в состав которого включен элемент «SAYAN», в случае регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, находящегося в городе Москве, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства/происхождения товаров и места оказания услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем документы не опровергают указанный довод, поскольку все договоры на реализацию услуг, договоры субподряда, договоры поставки не подтверждают производство заявленных товаров и оказание услуг именно в упомянутом районе.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком «» по свидетельству №661392 с приоритетом от 23.08.2017, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Саянова А.А., Москва, в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ, за исключением «изделия художественные из камня или мрамора», и всем заявленным услугам 37 класса МКТУ.

В своем ответе заявитель выразил согласие с позицией экспертизы относительно установленного сходства сравниваемых обозначений, а также однородности товаров и услуг, и просит исключить товары 19 и услуги 37 классов МКТУ, однородные товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, из перечня заявленных товаров и услуг.

Однако, поскольку у экспертизы нет мотивов для снятия оснований по пунктам 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.12.2022.

В возражении заявитель выразил согласие с доводом экспертизы о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №661392, в связи с чем сократил испрашиваемый перечень товаров и услуг, исключив из него однородные товары и услуги 19, 37 классов МКТУ.

Доводы возражения по пункту 1 статьи 1483 Кодекса сводятся к тому, что в оспариваемом решении не приведены доказательства восприятия заявленного обозначения потребителем в значении «мрамор из Саян». Заявленное обозначение воспринимается как фантазийное, поскольку требует домысливания. Слово «sаянmрамор» не существует ни в русском, ни в каком-либо другом языке как лексическая единица.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что Роспатент ранее регистрировал товарный знак «САЯНПРАМОР» по свидетельству №259049 для однородного перечня товаров. В этой связи заявленное обозначение, повторяющее ранее зарегистрированный товарный знак, должно быть признано отвечающим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса заявитель просит учесть, что заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров или места оказания услуг, поскольку в процессе своей деятельности заявитель использует материалы, поставляемые из упомянутого географического региона (поставщики: Индивидуальный предприниматель Троско Николай Михайлович, г. Саяногорск, и ООО «МКК-Холдинг»).

Индивидуальный предприниматель Троско Николай Михайлович является поставщиком, осуществляющим свою деятельность непосредственно в соответствующем географическом регионе, а ООО «МКК-Холдинг», хоть и является компанией, зарегистрированной на территории города Москвы, также является поставщиком натурального камня из указанного региона, поскольку в структуре холдинга камнеобрабатывающий завод в г. Саяногорске (Республика Хакасия) обеспечивает полный производственный цикл от добычи сырья и его обработки до изготовления изделий из камня любой сложности. ООО «МКК-Холдинг» имеет лицензию № АБН 00531 ТЭ на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе на использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств (период действия лицензии 07.04.2010 - 26.07.2039).

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 07.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021726008 в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

С возражением были представлены следующие материалы:

(1) договор поставки материалов №5/18 от 20 февраля 2020 года (ИП Троско Н.М.);

- (2) договор поставки №9 от 05 августа 2019 года (ООО «МКК-Холдинг»);
- (3) дополнительное соглашение №1 к договору поставки № 9 от 5 августа 2019 года;
- (4) дополнительное соглашение №2 к договору поставки №9 от 5 августа 2019 года;
- (5) дополнительное соглашение №3 к договору поставки №9 от 5 августа 2019 года;
- (6) сопроводительное письмо (ООО МКК-Холдинг);
- (7) спецификация к договору поставки №9 от 15 октября 2019 года;
- (8) спецификация №1 к договору поставки материалов №5/18 от 20 февраля 2020 года;
- (9) спецификация №2 к договору поставки материалов №5/18 от 15 апреля 2020 года;
- (10) спецификация №5 к договору поставки материалов №5/18 от 6 августа 2020 года;
- (11) спецификация №6 к договору поставки материалов №5/18 от 19 октября 2020 года;
- (12) спецификация №6 к договору поставки №9 от 20 января 2021 года;
- (13) спецификация №7 к договору поставки материалов №5/18 от 14 апреля 2021 года;
- (14) спецификация №8 к договору поставки материалов №5/18 от 05 июля 2021 года;
- (15) спецификация №9 к договору поставки материалов №5/18 от 11 октября 2021 года;
- (16) спецификация №10 к договору поставки материалов №5/18 от 16 февраля 2022 года;
- (17) спецификация №11 к договору поставки материалов №5/18 от 30 августа 2022 года;
- (18) товарная накладная №1 от 27 февраля 2020 года (ИП Троско Н.М.);
- (19) товарная накладная №2 от 30 апреля 2020 года (ИП Троско Н.М.);

- (20) товарная накладная №5 от 20 августа 2020 года (ИП Троско Н.М.);
- (21) товарная накладная №6 от 02 ноября 2020 года (ИП Троско Н.М.);
- (22) товарная накладная №7 от 11 мая 2021 года (ИП Троско Н.М.);
- (23) товарная накладная №8 от 20 июля 2021 года (ИП Троско Н.М.);
- (24) товарная накладная №9 от 28 октября 2021 года (ИП Троско Н.М.);
- (25) товарная накладная №10 от 10 марта 2022 года (ИП Троско Н.М.);
- (26) товарная накладная №11 от 22 сентября 2022 года (ИП Троско Н.М.);
- (27) товарная накладная №457 от 10 января 2020 года (ООО «МКК-Холдинг»);
- (28) товарная накладная №564 от 15 марта 2020 года (ООО «МКК-Холдинг»).

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

С учетом даты подачи (28.04.2021) заявки №2021726008 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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 учетом 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021726008 заявлено словесное обозначение «**sayanmramor**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен ранее зарегистрированный на имя иного лица в отношении однородных товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ комбинированный товарный знак



«**SAYAN**» и расположенный слева стилизованный изобразительный элемент.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, в частности, для товаров 19 класса МКТУ «изделия из камня; изделия художественные из камня или мрамора; камень; камень искусственный» и услуг 37 класса МКТУ «работы каменно-строительные».

Товарный знак по свидетельству №661392 зарегистрирован, в том числе, для товаров 19 класса МКТУ «опоры неметаллические; конструкции неметаллические; платформы сборные неметаллические; подмости неметаллические» и услуг 37 класса МКТУ «строительство; консультации по вопросам строительства; надзор (контрольно-управляющий) за строительными работами; работы каменно-строительные».

Сходство обозначений и однородность товаров, услуг 19, 37 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Поскольку заявитель сократил испрашиваемый перечень, исключив из него однородные товары и услуги (исключены все товары 19 класса МКТУ, кроме товаров «изделия художественные из камня или мрамора», и все заявленные услуги 37 класса МКТУ), противопоставление по пункту 6 статьи 1483 Кодекса в виде товарного знака по свидетельству №661392 может быть снято.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «**sayanmramor**» в целом не является лексической единицей какого-либо распространенного языка, использующего буквы латинского алфавита, так как отсутствует в словарно-справочных источниках.

Вместе с тем, заявленное обозначение образовано путем слитного написания слов «SAYAN» и «MRAMOR», которые наиболее вероятно будут восприняты как слова «САЯН (Ы)» и «МРАМОР», выполненные буквами латинского алфавита, значение которых очевидно для российских потребителей. Восприятие заявленного обозначения исключительно в качестве фантазийного словесного элемента, без привязке к семантике слов «САЯН (Ы)» и «МРАМОР», материалами возражения не подтверждено.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы со ссылкой на словарно-справочные источники [1], слово «Саян(ы)»/ «SAYAN» - это название горной системы в Южной Сибири, а слово «МРАМОР»/«MRAMOR»

представляет собой название твердого известнякового камня (горной породы, образовавшейся в результате перекристаллизации известняка или доломита).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Коллегией исследовано смысловое содержание словесных составляющих заявленного обозначения по отношению к уточненному перечню испрашиваемых товаров и услуг, в результате чего установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ «изделия художественные из камня или мрамора», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов» и услуг 40 класса МКТУ «информация по вопросам обработки материалов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; распиловка материалов».

Словесный элемент «Саян(ы)» представляет собой название широкого известного, в том числе за счет находящейся в данном регионе крупнейшей в России по мощности Саяно-Шушенской гидроэлектростанции имени П. С. Непорóжного (см. например, Большая советская энциклопедия, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/130373/Саяно?ysclid=ljn8hhcnr751189190>), географического объекта, на территории которого развита горная промышленность.

Саяны разделяются на две горные системы: Западный Саян и Восточный Саян. На территории Западного Саяна основные богатства недр составляют железные руды и хризотил-асбест. В Восточном Саяне известны месторождения железных, титановых, алюминиевых, свинцово-цинковых руд, золота, редких и редкоземельных металлов, слюды, фосфоритов, магнезитов, графита и др. Добыча железных руд ведётся на Абаканском, Ирбинском месторождениях и месторождениях Краснокаменской группы. Актовракское месторождение

разрабатывает «Туваасбест». Добычу графита ведут на Ботогольском месторождении, Кибик-Кордонское месторождение мрамора и Изербельское месторождение гранита разрабатывает крупнейший в стране камнеобрабатывающий комбинат «Саянмрамор». Ювелирный и поделочный жадеитит добывают на Кашкаракском, а нефрит на Оспинском и Ботогольском месторождениях, см. Горная энциклопедия,

https://gufo.me/dict/mining_encyclopedia/Саяны?ysclid=ljn8wphpxu347097764https://gufo.me/dict/mining_encyclopedia/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B?ysclid=ljn8wphpxu347097764).

В связи с изложенным географическое указание «SAYAN» (САЯН) в составе заявленного обозначения способно указывать на место производства/сбыта товаров и оказания услуг, а слово «MRAMOR» указывает на определенный вид товара, который добывается в данном регионе.

Таким образом, применительно к вышеперечисленным товарам и услугам заявленное обозначение не может быть признано охраноспособным на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявитель находится в городе Москве, заявленное обозначение, включающее наименование иного географического объекта - «SAYAN» (САЯН(-ы)), способно дезориентировать потребителя с точки зрения места происхождения товаров/места оказания услуг. То есть имеются основания для применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В опровержение указанного довода заявитель представил договоры поставки материалов, спецификации и товарные накладные [1-28], согласно которым заявитель приобретал мраморные и гранитные блоки, добытые на Саянском месторождении. Мраморные и гранитные блоки являются сырьем для изготовления испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ «изделия художественные из камня или мрамора». Вместе с тем, заявитель не представил доказательств изготовления каких-либо художественных изделий из данных материалов, а также не продемонстрировал оказание испрашиваемых услуг 35, 40 классов МКТУ.

Таким образом, представленные документы не опровергают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

По указанным причинам документы [1-28] также не могут являться доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности в масштабах Российской Федерации до даты подачи заявки в отношении заявленных товаров и услуг (документы касаются закупки сырья, а не изготовления/реализации товаров 19 класса МКТУ и оказания испрашиваемых услуг).

Заявитель ссылается на товарный знак «САЯНМРАМОР» по свидетельству №259049. Однако правовая охрана это товарного знака, ранее зарегистрированного на имя ООО «Саянмрамор ВМК», Хакасия респ., г.Черногорск, была прекращена 28.01.2013 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что правообладатель находился в соответствующем географическом регионе.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 07.12.2022.