


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.03.2020, поданное Открытым акционерным обществом «Святогор», г. Красноуральск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756496, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2018756496 с приоритетом от 19.12.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 06, 07, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 06, 07, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- со знаком «Святогор» по свидетельству №484600 с приоритетом от 30.05.2011 в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 19 классов МКТУ [1];

- со знаком «СВЯТОГОР» по свидетельству №618746 с приоритетом от 04.05.2016 в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ [2];

- со знаком «СВЕТОГОР» по свидетельству №680490 с приоритетом от 13.02.2018 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [3];

- со знаком «СВЯТОГОР» по заявке №2018723615 с приоритетом от 07.06.2018 в отношении товаров и услуг 01, 06, 07, 19, 37, 40 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 01, 06, 07, 19, 37, 40 классов МКТУ. Делопроизводство по заявке не завершено [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в ходе экспертизы была проведена лишь формальная оценка на предмет однородности заявленных товаров и услуг с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки;

- заявленные товары и услуги имеют принципиальные отличия от товаров и услуг, зарегистрированных ООО «Святогор НТ», ООО «ПТК «Светогор» и ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» по родовой принадлежности, по своему происхождению, составу, потребительским свойствам и функциональному назначению, условиям их реализации, кругу потребителей, кроме того, они не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, соответственно не являются однородными и не могут ввести в заблуждение потребителей (или третьих лиц) относительно принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- заявленное обозначение не является сходным и/или тождественным с обозначениями зарегистрированными ООО «Святогор НТ», ООО «ПТК «Светогор» и ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» поскольку отличается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, внешней форме, сочетанию цветов и иным характеристикам, соответственно не являются однородными и не могут ввести в заблуждение потребителей (или третьих лиц) относительно принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- ОАО «Святогор» зарегистрировано под своим фирменным наименованием с 30.12.1992, что подтверждается решением от 24.12.1992 №828 и выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, коммерческое обозначение также используется ОАО «Святогор» в течение длительного периода времени в отношении заявленных товаров и услуг;

- в свою очередь, правообладатели оспариваемых товарных знаков ООО «Святогор НТ» и ООО «ПТК «Светогор» зарегистрированы под своими фирменными наименованиями значительно позже (12.01.2007 и 21.03.2015 соответственно), приоритеты товарных знаков ООО «Святогор НТ», ООО «ПТК «Светогор» и ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» также имеют более поздние даты (04.05.2016, 13.02.2018 и 30.05.2011 соответственно);

- указанные обстоятельства должны были учитываться экспертизой при принятии решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- ОАО «Святогор» является добросовестным заявителем, поскольку более 28 лет осуществляет реальную деятельность в области горнодобывающей и металлургической промышленности;

- в свою очередь, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Святогор НТ» являются недобросовестными правообладателями.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018756496 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 06, 07, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.12.2018) поступления заявки №2018756496 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 заявлено комбинированное



обозначение **СВЯТОГОР**, состоящее из оригинального графического элемента и словесного элемента «СВЯТОГОР», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 06, 07, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 06, 07, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4].

Противопоставленный знак [1] «Святогор» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.



СВЯТОГОР НТ

Противопоставленный знак [2] **СВЯТОГОР НТ** представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненного графического элемента и словесного элемента «СВЯТОГОР НТ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] **СВЕТОГОР** представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинально выполненного графического элемента и словесного элемента «СВЕТОГОР», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

СВЯТОГОР

SVYATOGOR

Противопоставленная заявка [4] **СВЯТОГОР SVYATOGOR** представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «СВЯТОГОР SVYATOGOR», выполненных стандартными шрифтами буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении товаров и услуг 01, 06, 07, 19, 37, 40 классов МКТУ. Делопроизводство по заявке не завершено.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2, 4] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы: «СВЯТОГОР»/«Святогор»/«СВЯТОГОР»/«СВЯТОГОР SVYATOGOR» (Святогор - в восточнославянской мифологии древний богатырь, см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «СВЯТОГОР»/«СВЕТОГОР».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных «СВЯ-»/«СВЕ-», тождеством средних «-ТО-»/«-ТО-» и тождеством конечных частей «-ГОР»/«-ГОР», совпадением состава согласных (С/С, В/В, Т/Т, Г/Г, Р/Р) звуков и сходством состава гласных звуков (Я/Е, О/О, О/О), а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Заявленное обозначение отличается от противопоставленного знака [3] только одной буквой «-Я-»/«-Е-» в начальных частях.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «СВЕТОГОР» противопоставленного знака [3] отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] выполнены шрифтом близким к стандартному, а противопоставленные знаки [2, 3, 4] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3] не

приводит к сложности их прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ «кислота серная, окись цинка техническая» заявленного обозначения являются однородными товарам 01 класса МКТУ «катализаторы биохимические; катализаторы; добавки химические для масел» противопоставленного знака [2] и товарам 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; кислоты; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов» противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (химические продукты), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 06 класса МКТУ «медь в виде чушек, цементационная; руды полиметаллические, железные; концентраты медные, концентраты железные, концентраты цинковые; мелкие металлические изделия; детали трубопроводов, трубопроводы» заявленного обозначения являются однородными товарам 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические тросы и проволока [не электрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; 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» противопоставленного знака [1] и товарам 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические

конструкции и сооружения; банки консервные металлические; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; изделия скобяные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; крышки для бутылок металлические; материалы строительные металлические; металлокерамика; покрытия строительные металлические; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; решетки металлические; фурнитура для мебели металлическая» противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (металлы и металлические изделия), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 07 класса МКТУ «машины, станки, доменное, коксовое, сталеплавильное, литейное, металлургическое, обогатительное, газовое оборудование, оборудование химических, нефтехимических нефтеперерабатывающих производств; устройства для получения пара; тали, лебедки, устройства грузозахватные; подъемники (вышки); резервуары для хранения взрывопожароопасных токсичных веществ; металлические конструкции» заявленного обозначения являются однородными товарам 07 класса МКТУ «машины и станки; соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); автоматы торговые; бульдозеры; газонокосилки [машины]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; машины кухонные электрические; машины сельскохозяйственные; машины стиральные [для белья]; насосы [машины]; пылесосы; роботы [машины]; снегоочистители; станки; устройства для мойки; устройства подъемные; формы литейные [детали машин]; экскаваторы» противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы, щебень, шлак гранулированный» заявленного обозначения являются однородными товарам 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы;

неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт; смолы и битум» противопоставленного знака [1] и товарам 19 класса МКТУ «арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; бетон; гипс; каркасы для строительства неметаллические; карнизы неметаллические; кирпичи; лесоматериалы обработанные; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные неметаллические; стекло строительное; цементы; шифер; элементы строительные из бетона» противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (неметаллические строительные материалы), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования» заявленного обозначения являются однородными услугам 37 класса МКТУ «изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; установка и ремонт осветительных приборов; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок» противопоставленного знака [3] и услугам 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и уход за часами; ремонт обуви; ремонт одежды; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка и ремонт паровых котлов; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за

меховыми изделиями» противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг (строительство, установка, ремонт), имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Услуги 40 класса МКТУ «обработка материалов» заявленного обозначения являются однородными услугам 40 класса МКТУ «обработка материалов» противопоставленного знака [4], поскольку являются идентичными.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-4] в отношении однородных товаров и услуг, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, тогда как о деятельности правообладателей противопоставленных знаков [1-4] сведения отсутствуют, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2019.