

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ГК "СТИЛКОР", город Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023801869, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «**STEELCOR**» по заявке №2023801869 с приоритетом от 23.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 06, 09, 14, 17, 19, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.11.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023801869 в отношении товаров и услуг 01, 06, 09, 14, 17, 19, 37, 39, 40 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения с товарным знаком « **STEEL-COR** » по свидетельству №576981 с приоритетом от 27.03.2015, зарегистрированным на имя Акционерного общества "Кордиант", город Ярославль, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.11.2024. Доводы возражения сводятся к тому, что:

- заявитель осуществляет хозяйственную деятельность с использованием заявленного обозначения;
- заявителю принадлежит интернет-сайт <https://steelcor.ru/>, на котором размещается заявленное обозначение;
- заявленное обозначение « **STEELCOR** » приобрело определенную различительную способность;
- правообладатель знака по свидетельству № 576981 не использует его в своей деятельности;
- ООО «ГК «СТИЛКОР» направило досудебные предложения в адрес правообладателя препятствующего товарного знака №576981 и намерено, в случае необходимости, обращаться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №576981 вследствие его неиспользования.

Лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению с приложением следующих документов:

1. Таблица скриншотов интернет-сайта steelcor.ru;
2. Таблица скриншотов интернет-сайта правообладателя знака обслуживания «STEEL-COR».

К материалам возражения 08.09.2025 приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака №576981

(Акционерное общество «Кордиант»). Также заявитель просит сократить перечень испрашиваемых услуг до услуг 35 класса МКТУ: *«бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании в сфере металлопроката, торговли металлами и металлическими рудами; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц в отношении металлопроката, металлов и металлических руд; демонстрация товаров, а именно металлопроката, металлов и металлических руд; предоставление деловой информации о металлопрокате, металлах и металлических рудах; предоставление деловой информации через веб-сайты о металлопрокате, металлах и металлических рудах; предоставление информации о металлопрокате, металлах и металлических рудах в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров, а именно металлопроката, металлов и металлических руд на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж металлопроката, металлов и металлических руд для третьих лиц; согласование деловых контрактов в отношении металлопроката, металлов и металлических руд для третьих лиц; управление процессами обработки заказов металлопроката, металлов и металлических руд; услуги агентства по импорту-экспорту металлопроката, металлов и металлических руд; услуги коммерческого посредничества в отношении металлопроката, металлов и металлических руд»*.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.11.2024 и помимо товаров и услуг, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023801869 в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (23.10.2023) заявки №2023801869 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения включает вышеуказанный 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и

смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**STEELCOR**», выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023801869 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 01, 06, 09, 14, 17, 19, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**STEEL-COR**» по свидетельству №576981 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Фонетическое сходство между сравниваемыми словесными обозначениями установлено ввиду полного совпадения гласных и согласных

букв, звукового состава и последовательности звуков в обозначениях.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «STEELCOR» не содержится ни в одном словаре, в связи с чем, его следует признать фантазийным. Поскольку заявленное обозначение не обладает семантическим значением, проведение анализа по семантическому критерию провести невозможно.

Ввиду того, что сопоставляемые словесные элементы знаков выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, то можно сделать вывод об их графическом сходстве.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании в сфере металлопроката, торговли металлами и металлическими рудами; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц в отношении металлопроката, металлов и металлических руд; демонстрация товаров, а именно металлопроката, металлов и металлических руд; предоставление деловой информации о металлопрокате, металлах и металлических рудах; предоставление деловой информации через веб-сайты о металлопрокате, металлах и металлических рудах; предоставление информации о металлопрокате, металлах и металлических рудах в области деловых и коммерческих контактов; презентация товаров, а именно металлопроката, металлов и металлических руд на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж металлопроката, металлов и металлических руд для третьих лиц; согласование деловых контрактов в отношении металлопроката, металлов и металлических руд для третьих лиц; управление процессами обработки заказов металлопроката, металлов и металлических руд; услуги агентства*

по импорту-экспорту металлопроката, металлов и металлических руд; услуги коммерческого посредничества в отношении металлопроката, металлов и металлических руд» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака однородны, так как соотносятся как род/вид, имеют общее назначение, общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми.

Вместе тем, заявителем в возражении указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №576981 на регистрацию товарного знака по заявке №2023801869 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или

общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.03.2025, изменить решение Роспатента от 16.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023801869.