


## **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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 21.04.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сотерра Инжиниринг», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022771467, при этом установила следующее.

Заявка №2022771467 на регистрацию обозначения  «ИНЖИНИРИНГ» была подана на имя заявителя 07.10.2022 в отношении товаров 17, 19, 22 классов МКТУ и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 22.12.2022 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 17, 22 класса МКТУ, заявленных услуг 42 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ИНЖИНИРИНГ» в качестве неохраняемого элемента обозначения. В отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ, услуг 37 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что входящие в состав заявленного обозначения элемент «ИНЖИНИРИНГ», как верно указал заявитель при подаче заявки, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "СОТЭР" по свидетельству №347574 с приоритетом от 17.05.2006, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Кошель Андрей Константинович, Краснодарский край, Мостовской р-н., Губская ст-ца., в отношении однородных товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.04.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны товарному знаку №917184 по заявке №2022771467 в отношении товаров и услуг 17, 22, 42 классов МКТУ лицом, подавшим возражение, не оспаривается;

- в отношении заявленных товаров и услуг 19 и 37 классов МКТУ, с учетом корректировки их перечня по заявлению от 01.12.2022, лицо, подавшее возражение, предоставляет письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака №347574 и просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению «Сотерра Инжиниринг» для товаров и услуг 19 и 37 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.04.2023, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанного в возражении перечня товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ.

В корреспонденции от 15.05.2023 приложен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №347574.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.10.2022) заявки №2022771467 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и

объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

**сотерра**  
ИНЖИНИРИНГ

Заявленное обозначение « \_\_\_\_\_ » представляет собой слова «СОТЕРРА» и «ИНЖИНИРИНГ», выполненные заглавными буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное несоответствие словесного элемента «ИНЖИНИРИНГ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак « **СОТЭР** » по свидетельству №347574 зарегистрированный, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ.

Коллегий было учтено сокращение перечня испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 19, 37 класса МКТУ по просьбе заявителя (см. корреспонденцию направленную заявителю 01.12.2022).

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.12.2022.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию

**сотерра**  
ИНЖИНИРИНГ

товарного знака « **СОТЭР** » по заявке №2022771467 на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ *«вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; геотекстиль; каркасы для строительства неметаллические; колонны строительные неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные неметаллические; настилы неметаллические; обрешетки неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; панели строительные неметаллические; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цемента; плиты строительные неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие строительные*

*неметаллические; неметаллические сетки, ячеистые структуры, предназначенные для гражданского строительства; неметаллические сетчатые и ячеистые материалы, предназначенные для использования в целях защиты рек, берегов и водных путей; неметаллические сети и ячеистые сетки, предназначенные для защиты от/или удержания почвы, песка, снега или ветра» и услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, а именно, в отношении дорожного и инфраструктурного строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами, а именно, в отношении дорожного и инфраструктурного строительства; предоставление информации по вопросам строительства, а именно, в отношении дорожного и инфраструктурного строительства; армирование бетона; консультации по вопросам строительства, относящиеся к технологиям производства строительных работ, связанным с освоением мест для захоронения отходов, мусорных свалок; консультации по вопросам строительства в области геотехнического, дорожного, магистрального строительства».*

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 их 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется 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 товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений об его широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №347574, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2023, изменить решение Роспатента от 22.12.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022771467.**