

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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 26.03.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024712679, при этом установила следующее.



Обозначение «**геопро**» по заявке №2024712679, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров услуг 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.01.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024712679. 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «ГЕОПРО» по свидетельству №620850 с приоритетом от 19.08.2016, зарегистрированный на имя ООО «ГЕОПРОТЕК», 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ватутина, зд. 38 д, в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 11, 17, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ;

- «GEOPRO» по свидетельству №620877 с приоритетом от 19.08.2016, зарегистрированным на ООО «ГЕОПРОТЕК», 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ватутина, зд. 38 д, в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 11, 17, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ.

При установлении сходства до степени смешения экспертиза принимала во внимание фонетическое сходство основных словесных элементов. А также то, что сравниваемые обозначения предполагается использовать в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, являющихся товарами, которые имеют широкое распространение, одинаковую область применения, предназначены для одних и тех же потребителей, могут реализовываться через одинаковые каналы. В связи с чем экспертизой сделан вывод о том, что совместная встречаемость в продаже товаров, маркируемых заявленным обозначением и/или противопоставлениями, является возможной и они могут быть отнесены рядовыми потребителями к одному и тому же источнику происхождения, что приведет к их дезориентации.

В возражении, поступившем 26.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.01.2025.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки «ГЕОПРО» по свидетельству №620850 и «GEOPRO» по свидетельству №620877 не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;
- сравниваемые обозначения различаются отсутствием/наличием графических элементов: у заявленного обозначения слева от словесного элемента «ГЕОПРО» расположен графический элемент, представляющий собой оригинальную, рисованную композицию, состоящую из изогнутых и закругленных линий красного цвета, тогда как у противопоставленных товарных знаков отсутствуют графические элементы;
- заявленное обозначение представлено буквами русского алфавита, в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №620877 состоит из букв латинского алфавита, что затрудняет понимание перевода слова для среднестатистического российского потребителя;
- также, обозначения имеют различное цветовое решение и различный шрифт и регистр словесных элементов;
- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, благодаря различному исполнению графических и словесных элементов;
- основным видом деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- ООО «ГЕОПРОТЕК» не осуществляет продажу таких товаров, как «трубы жёсткие строительные неметаллические», что подтверждается информацией, представленной на официальном сайте компании (<https://geoprotech.ru/>);
- основным видом деятельности заявителя является производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;
- ООО «ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР» уже давно пользуется большой популярностью на российском рынке, что подтверждается оценками за качество

поставляемых товаров и оказываемых услуг вместе с отзывами потребителей из открытых источников сети Интернет;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о длительном бесконфликтном сосуществовании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, об отсутствии фактического смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте и об отсутствии вероятности их смешения в будущем;

- экспертная практика свидетельствует о том, что существует ряд товарных знаков, сходных с противопоставленными знаками по свидетельствам №620877 и №620850, при этом эти товарные знаки охраняются в тех же классах, что и поданная на регистрацию заявка №2024712679.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.01.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024712679 для испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ГЕОПРОТЕК» (1);
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР» (2);
- скриншоты (3);
- сертификат соответствия (4).

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

С учетом даты подачи (09.02.2024) заявки №2024712679 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 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).

Обозначение по заявке №2024712679 представляет собой комбинированное

обозначение « геопро», включающее словесный элемент «ГЕОПРО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента расположен графический элемент, представляющий собой окружность с пересекающими ее изогнутыми линиями. Все элементы заявленного обозначения выполнены красным цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены принадлежащие иному лицу словесные товарные знаки «ГЕОПРО» по свидетельству №620850 и «GEOPRO» по свидетельству №620877, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Анализ на предмет соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В заявлении обозначении « геопро» основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «ГЕОПРО», доминирующее визуально и способствующее запоминанию обозначения в целом.

Словесные элементы «ГЕОПРО», «GEOPRO» являются единственными индивидуализирующими элементами противопоставленных товарных знаков.

Сравниваемые средства индивидуализации характеризуются присутствием в них тождественных по фонетике слов «ГЕОПРО»/«GEOPRO».

Словесные элементы «ГЕОПРО»/«GEOPRO» не выявлены в лексике русского и каких-либо наиболее распространенных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита. В связи с фантазийным характером словесных элементов не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического критерия сходства.

Фонетическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

По вопросу однородности товаров 19 класса МКТУ испрашиваемого перечня и товаров/услуг, представленных в перечнях противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ: «трубы жесткие строительные неметаллические».

Анализ на предмет однородности показал, что в рамках 06, 11, 17 классов МКТУ правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена для товаров такого же рода/вида и назначения (трубы и сопутствующие изделия), а также взаимосвязанных с указанными товарами услуг 37, 39 классов МКТУ:

06 класс МКТУ - арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; барабаны намоточные для гибких труб металлические немеханические; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические; отводы для труб металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; материалы армирующие для труб металлические; муфты соединительные для труб металлические; ответвления для трубопроводов металлические; платформы сборные металлические; пластины стальные; слябы стальные; заготовки плоские стальные; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические немеханические; соединения для труб металлические; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; хомуты для скрепления труб металлические; трубы паровых котлов [части машин]; установки для трубопроводного транспорта пневматические;

11 класс МКТУ - краны для трубопроводов; трубы [части санитарно-технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов;

17 класс МКТУ - арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; материалы армирующие для труб неметаллические; муфты для труб неметаллические; прокладки уплотнительные для труб; соединения для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; шланги из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств;

37 класс МКТУ - строительство и техническое обслуживание трубопроводов;

39 класс МКТУ - транспортировка трубопроводная.

Сопоставляемые товары и услуги 19, 06, 11, 17, 37, 39 классов МКТУ совпадают по роду/виду (трубы), назначению (предназначены для провода жидкости, пара, газа и т.п.) или являются сопутствующими друг другу товарами/услугами, в связи с чем при имеющейся высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков у потребителя может сложиться представление об их принадлежности одному коммерческому источнику происхождения.

Также необходимо отметить, что на предмет однородности исследуется не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, а товары, представленные в перечнях сопоставляемых средств индивидуализации.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №620850 и №620877, с учетом однородности товаров/услуг 19, 06, 11, 17, 37, 39 классов МКТУ, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 19 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2025.