

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775707 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021775707 подано на регистрацию 18.11.2021 на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «ГеоСпецТехнология», состоящее из оригинально выполненного сочетания букв русского алфавита «ГСТ», которое представляет собой композицию, состоящую из двух оригинально изогнутых линий синего цвета

и стилизованного изображения винта в синем и желтом цветовом сочетании, под которой расположен словесный элемент «ГеоСпецТехнология», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Ниже расположены словесные элементы «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в синем, желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.05.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 06, 37, 42 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «ГЕОСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ» и «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» в качестве неохраняемых.

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 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение «ГеоСпецТехнология», включает в свой состав словесные элементы «ГЕОСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ» и «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ», которые не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.09.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия;

- элементы, входящие в состав заявленного обозначения, создают оригинальную композицию за счет взаимного расположения, сочетания цветов, примененных для их окрашивания;

- словесный элемент «ГеоСпецТехнология» отсутствует в словарях, не имеет самостоятельного смыслового значения;

- словесный элемент «ГеоСпецТехнология» носит фантазийный характер, сочетание (комбинация) таких словесных элементов в их совокупности должно вызывать у потребителей соответствующих услуг рассуждения и домысливание, что свидетельствует о способности обозначения индивидуализировать такие услуги;

- заявленное обозначение является также фирменным наименованием заявителя, которое осуществляет свою предпринимательскую деятельность с 2012 года. Данная деятельность связана со строительно-монтажными и проектными работами, подземным строительством;

- использование заявленного обозначения выделяет заявителя на рынке в сфере услуг по разработке технических решений в подземном строительстве, геотехническим расчётам, расчётам влияния нового строительства на окружающую застройку и пр.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021775707 в отношении заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ без исключения из правовой охраны словесного элемента «ГеоСпецТехнология».

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

С учетом даты (18.11.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Заявленное обозначение является комбинированным  «ГеоСпецТехнология», состоящим из оригинально выполненного сочетания букв русского алфавита «ГСТ», которое представляет собой композицию, состоящую из двух оригинально изогнутых линий синего цвета и стилизованного изображения винта в синем и

желтом цветовом сочетании, под которой расположен словесный элемент «ГеоСпецТехнология», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Ниже расположены словесные элементы «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в синем, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 37, 42 классов МКТУ без исключения из правовой охраны словесного элемента «ГеоСпецТехнология».

На заседании коллегии, состоявшемся 17.10.2022, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, словесный элемент «ГеоСпецТехнология», входящий в заявленное обозначение, образован от слов:

- «Гео» - ГЕО... (от греческого *geo* - Земля), часть сложных слов, означающая: связанный с Землей, относящийся к Земле, к ее изучению (например, геосфера, геофизика);

- «Спец» - СПЕЦ... (неол. офиц.). Сокращение, употр. в новых сложных словах в знач. 1) специальный, напр. спецодежда, спецставка; 2) специалист, напр. военспец (военный специалист);

- «Технология» - Технология (от др.-греч. *τέχνη* — искусство, мастерство, умение; *λόγος* — мысль, причина; методика, способ производства) — в широком смысле — совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического производства; в узком — комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом, см. <https://dic.academic.ru>.

Словесные элементы «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» входящие в состав заявленного обозначения имеют следующие значения:

- «Проектирование» - Проектирование — деятельность человека или организации (ий) по созданию проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния; комплекта документации, предназначенной для создания определённого объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, а также для проверки или воспроизведения промежуточных и конечных решений, на основе которых был разработан данный объект;

- «Строительство» - Строительство — возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация;

- «Технических» - Техническим называется то, что связано с процессом усовершенствования способов и средств производства какой-либо практической деятельности; Техническим называют изучение какой-либо практической деятельности, связанной с применением машин, механических устройств и т. п.; Техническим называется то, что характеризует работу какого-либо устройства, свидетельствует о его исправности;

- «Сооружений» - Сооружение — это результат строительной деятельности для осуществления определённых потребительских функций. В научно-технической литературе по строительству термин «сооружение» используется также в узком смысле, в значении «строительное сооружение, которое не является зданием», например, инженерно-техническое сооружение (мост, плотина, мачта, радио- и телевизионная башня, туннель, сооружения метрополитена, фортификационное сооружение), мемориальное сооружение (памятник, пирамида), архитектурное сооружения (аркада, колоннада, обелиск) и многие другие, см. <https://dic.academic.ru>.

В связи с чем, указанные выше словесные элементы «ГеоСпецТехнология», «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» для части заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ будут указывать на их вид и назначение, а для части заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ, не имеющих отношение к «строительной деятельности» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

Указанное предусматривается пунктом 45 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности

споров в административном порядке, где говорится о том, что выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией в устной форме.

В связи с чем, коллегия состоялась, устные доводы заявителя относительно неправомерности выдвижения дополнительных оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса были учтены.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Как было указано выше словесный элемент «ГеоСпецТехнология» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из трех словесных элементов «Гео», «Спец», «Технология», которые имеют определенные значения.

В связи с чем, обозначение «ГеоСпецТехнология» воспринимается, несмотря на слитное написание, как имеющее отношение к деятельности в области работ, связанных с геологией, то есть, данный словесный элемент указывает на вид оказываемых услуг, а также на назначение товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ

СООРУЖЕНИЙ», в соответствии со значениями, приведенными выше, указывают на вид услуг в области строительства и геологии.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; глажение белья; глажение одежды; дезинфекция; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; заточка ножей; мытье окон; мытье транспортных средств; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по заправке

порошковых картриджах; услуги по заправке чернильных картриджах; услуги по зарядке сотовых телефонов; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; 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; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями», услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-

технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка

компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги аутсорсинга в области информационных технологий; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной коммерции; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде» является ложным указанием вида и назначения оказываемых услуг, и противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанные услуги не имеют отношения к деятельности в области строительства и геологии.

Что касается услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; добыча горнорудных полезных ископаемых; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное

оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; услуги по гидроразрыву пласта; строительство подземное; работы строительные по ограждению котлованов; работы строительные по укреплению грунтов; работы строительные по усилению фундаментов зданий; укрепление склонов и откосов [строительные работы]», услуг 42 класса МКТУ «дизайн промышленный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования в области строительства зданий; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; консультации по вопросам архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; межевание; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая; проведение геотехнических расчетов; разработка строительных проектов», то в отношении данных услуг словесные элементы «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО GEOTEХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» будут указывать на их назначение, в связи с чем, являются неохраноспособными элементами, в связи с чем, противоречат подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение



«ГеоСпецТехнология» не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено, поскольку упомянутая в возражении хозяйственная деятельность не подтверждена какими-либо материалами или документами, в связи с чем, коллегия не может принять данную информацию к вниманию.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2022, изменить решение Роспатента от 31.05.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775707 с учетом дополнительных оснований.