

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 05.08.2020 возражение компании Sopro Vauchemie GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1444634 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1444634 с датой конвенционного приоритета от 26.06.2018 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1444634 представляет собой словесное обозначение «**Sopro**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.04.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1444634.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг со знаками «**SOPROD**» по международной регистрации № 1302835 и «**SOPRA**» по международной регистрации № 1163226,

охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.04.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателями противопоставленных знаков по международной регистрации № 1302835 (компанией SOPROD SA, Швейцария) и по международной регистрации № 1163226 (компанией SOPRA STERIA GROUP, Франция) были выражены согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1444634 на имя заявителя в отношении всех товаров 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне услуг данной международной регистрации знака для территории Российской Федерации, в связи с чем ими были предоставлены заявителю соответствующие письма-согласия.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1444634 в отношении всех услуг, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака для территории Российской Федерации.

На заседании коллегии заявителем были представлены оригиналы вышеупомянутых писем-согласий компании SOPROD SA от 09.03.2020 (далее – [1]) и компании SOPRA STERIA GROUP от 13.01.2020 (далее – [2]).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (26.06.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1444634 с датой конвенционного приоритета от 26.06.2018 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «**Sopro**». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1302835 с конвенционным приоритетом от 07.09.2015 представляет собой словесное обозначение «**SOPROD**», выполненное буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1163226 с конвенционным приоритетом от 28.11.2012 представляет собой словесное обозначение «**SOPRA**», выполненное буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Правообладателями противопоставленных знаков по международной регистрации № 1302835 (компанией SOPROD SA, Швейцария) и по международной регистрации № 1163226 (компанией SOPRA STERIA GROUP, Франция) были выражены согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1444634 на имя заявителя в отношении всех товаров 41 и 42

классов МКТУ, приведенных в перечне услуг данной международной регистрации знака для территории Российской Федерации, что подтверждается соответствующими письмами-согласиями от 09.03.2020 [1] и от 13.01.2020 [2].

На основании писем-согласий [1 – 2], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков отличия (по количеству букв и/или их составу), коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные знаки не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1444634.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого международного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2020, отменить решение Роспатента от 13.04.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1444634 в отношении услуг 37 класса МКТУ «construction services; providing information relating to building construction; providing online information relating to building construction; provision of construction information, in particular with respect to the field of application and use of building materials; on site project management relating to the construction of buildings; construction project management in the course of building construction (construction supervision); rental of building tools; rental of building materials; repair in the field of buildings above ground, underground engineering and completion of interiors; construction of interior accommodation», услуг 41 класса МКТУ «provision of training courses, in the field of the building and construction industry as well as gardening and**

landscaping; education and instruction services, in the field of the building and construction industry as well as gardening and landscaping; organization of webinars, in the field of the building and construction industry as well as gardening and landscaping; provision of training and education, in the field of the building and construction industry as well as gardening and landscaping; developing, arranging, organizing and conducting of courses, tutorials, tutorials for craftsmen, tutorials about construction materials and tiles for specialists, tutorials for planners and technical experts, lectures, certification courses and workshops (training); education, further education and further education, in particular also e-learning, computer-based training, web-based training with external persons via intranet and Internet, in the field of the building and construction industry as well as gardening and landscaping» и услуг 42 класса МКТУ «testing, authentication and quality control; scientific and technological services, in the field of the building and construction industry as well as gardening and landscaping; advisory services relating to material testing; consultancy services relating to quality control; technical measuring and testing; quality checking and testing; material testing for fault detection; materials testing and analyzing; quality control of completed buildings; quality control of building materials; environmental testing and inspection services; design services relating to civil engineering; research on building construction and building materials; technical review in particular review of sealing and waterproofing defects; technical consultancy services relating to civil engineering; engineering consultancy relating to manufacture; technical consulting in the field of environmental engineering; civil engineering planning services; architectural and engineering services; engineering consultancy services».