

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 06.02.2023 возражение, поданное Барабановой Е.С., г. Дедовск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775427, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению « **GeoProject** » по заявке №2021775427, поданной 17.11.2021, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 07.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775427. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «GeoProject» представляет собой сложносоставное

слово, образованное элементами «Geo» (с английского языка «Geo» - «Гео» - часть сложных слов, означающая: связанный с Землей, относящийся к Земле, к ее изучению (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/13058>)) и «Project» (с английского языка «project» - «проект» - предварительный документ, в который, прежде чем он будет подписан, могут вноситься изменения и дополнения (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10845>)), имеет характер общепринятого наименования, используется различными лицами в сфере деятельности, однородной заявленным товарам 09 класса МКТУ (см. <https://la.by/software/gis-geoprojekt>, <https://geoproject-group.com/about/>, <http://geoproject.pro/o-nas>, <https://www.geoprojekt.ru/uslugi/>, <https://geoproekt.net/ru/about/about-company/>, <https://geoproekt.org/#rec392129627>, <http://xn--c1aeausagiv.xn--p1acf/news-and-events/>), не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.10.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой оригинальное обозначение «GeoProject», отсутствующее в словарях и не имеющее общепринятого значения для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- экспертизой не подтверждено, что заявленное обозначение используется как общераспространенное понятие непосредственно для заявленных товаров 09 класса МКТУ. Приведенные в экспертизе ссылки относятся к использованию сходного обозначения для других товаров и услуг, не являющихся однородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ;

- к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для языка конкретных областей науки и техники. Однако, термин, имеющий отношение к какой-либо конкретной отрасли, может быть зарегистрирован в качестве товарного знака для товаров, не связанных с этой сферой;

- в информационной справке, подготовленной по результатам анализа и

обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, было закреплено, что «оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров»;

- заявитель является правообладателем программы для ЭВМ №2019619736 «GeoProject», зарегистрированной в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации 24.07.2019 (https://www1.fips.ru/registers-docview/fips_servlet?DB=EVM&DocNumber=2019619763&TypeFile=html).

Программный комплекс GeoProject предназначен для выполнения проектов комплексной модернизации распределительных сетей напряжения 10 (6) кВ и 0.4кВ и позволяет создавать модели существующей сети и выполнять проекты её модернизации, направленные на достижение требуемых параметров надёжности, нагрузочных потерь качества и доступности электроснабжения;

- анализ словарно-справочных источников показал, что заявленное обозначение отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Семантика обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью программного обеспечения и других заявленных товаров 09 класса МКТУ, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности заявителя по производству указанных товаров;

- для заявленных товаров 09 класса МКТУ обозначение «GeoProject» в целом является фантазийным, оригинальным, не является описательным и общепринятым термином и не способно указывать на какие-либо заявленные товары, свойства и назначение заявленных товаров, т.к. для этого требуются дополнительные рассуждения, домысливания и выстраивания соответствующих

ассоциаций применительно к конкретным товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана;

- приведенные доводы находят свое подтверждение и в судебной практике, например: 1) Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 по делу №СИП-41/2022 (обозначение «ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР»); 2) Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2020 по делу №СИП-859/2019 (обозначение «ZXR»);

- практика регистрации товарных знаков также подтверждает возможность регистрации в качестве охраняемых для товаров 09 класса МКТУ, относящихся к программным продуктам, подобных фантазийных сложносоставных слов, то есть образованных с помощью элементов, которые сами по себе могут быть неохраняемыми (описательными или общепринятыми наименованиями для определенных товаров и/или услуг), но именно в сочетании друг с другом становятся оригинальными и фантазийными для различных товаров и услуг,

например, товарные знаки «**GeoScape**», «**GEOSCAN**», «**GeoSet**»,



«**СиПроект**» по свидетельствам №№739902, 640152, 701172, 809439.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№452868, 738107, 544805 в отношении части услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым товарам 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 17.03.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю была предложена возможность предоставить свои письменные пояснения по поводу дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявителем 24.07.2023 было направлено дополнение к возражению от 06.02.2023, в котором он сообщал следующее:

- в порядке статьи 1486 Кодекса ООО «Таврида электрик» (заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковыми заявлениями о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№452868, 738107, 544805 в части услуг 42 класса МКТУ, однородных испрашиваемым товарам 09 класса МКТУ;

- исковые заявления были приняты к производству (№№СИП-610/2023, СИП-612/2023);

- заявитель в рамках указанных арбитражных дел обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту рассматривать и принимать решение по возражениям ООО «Таврида электрик» против решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775427 до вступления в законную силу судебного акта Суда по интеллектуальным правам по соответствующему делу. Оба заявления были удовлетворены Судом по интеллектуальным правам.

К дополнению от 24.07.2023 заявителем были приложены следующие документы:

1. Определение Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 по делу №СИП-610/2023;

2. Определение Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 по делу №СИП-612/2023.

Заявителем 13.12.2023 были направлены вторые дополнения к возражению от 06.02.2023, в котором он обращал внимание коллегии на следующее:

- правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№452868, 738107 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении части услуг 42 класса МКТУ (основание - решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-612/2023 от 01.12.2023);

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №544805 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении части услуг 42 класса МКТУ (основание - решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-610/2023 от 20.10.2023);

- оставшиеся услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№452868, 738107, 544805 не являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- указанные решения Суда по интеллектуальным правам также предусматривали отмену обеспечительных мер.

Ко вторым дополнениям от 13.12.2023 заявителем были приложены следующие документы:

3. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-612/2023 от 01.12.2023;

4. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-610/2023 от 20.10.2023.

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

С учетом даты (17.11.2021) поступления заявки №2021775427 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках

которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 пунктом 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 пунктом 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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в

композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**GeoProject**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№452868, 738107, 544805 в отношении части услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными испрашиваемым товарам 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «**GeoProject**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное элементами «Geo» (с английского языка «Geo» - «Гео» - часть сложных слов, означающая: связанный с Землей, относящийся к Земле, к ее изучению (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/13058>)) и «Project» (с английского языка «project» - «проект» - предварительный документ, в который, прежде чем он будет подписан, могут вноситься изменения и дополнения


<https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10845>), то есть, в совокупности своих словесных частей (каждая из которых выполнена с заглавной буквы и легко разделяется при восприятии потребителями), заявленное обозначение может означать «проект, связанный с изучением Земли».

Вместе с тем, нельзя не согласиться с доводом заявителя о том, что «оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров».

Регистрация заявленного обозначения испрашивалась для товаров 09 класса МКТУ «базы данных; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые; файлы изображений загружаемые; элементы графические», которые относятся к различным продуктам компьютерным и программным, при этом представляется, что для данных товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение в его семантическом значении «проект, связанный с изучением Земли» будет являться фантазийным, следовательно, не имеет характер общепринятого наименования, обладает различительной способностью и в этой части не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией были выявлены товарные знаки, в которых словесная часть «GeoProject», равно как и ее транслитерация «ГеоПроект», были признаны охраноспособными, в том числе, для услуг 42 класса МКТУ, связанных с компьютерными технологиями (и которые были противопоставлены коллегией в рамках дополнительного основания, о чём речь пойдет по тексту заключения



ниже), а именно, товарные знаки «  », «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ», «ЕвроГеоПроект» по свидетельствам №№452868, 738107, 544805. Коллегия указывает, что элементы, которые единожды Роспатент признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу №СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2020 № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020».

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение «GeoProject» используется различными лицами в сфере деятельности, однородной заявленным товарам 09 класса МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью, то коллегия указывает следующее.

Согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, «одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о

формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением. При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу №СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 №300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу №СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями».


При этом коллегия указывает, что приведенные в экспертизе ссылки относятся к использованию сходного обозначения для других товаров и услуг, не являющихся однородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ. Так, на сайте <https://geoproject-group.com/about/> указаны следующие услуги: проектирование автомобильных и железных дорог, транспортных развязок, мостов, тоннелей и коммуникаций; полный комплекс инженерных изысканий; технический консалтинг; на сайте <http://geoproject.pro/o-nas> - деятельность в сфере составления проектных документов на поиск и разведку залежей нефти и газа, разработку нефтяных и газовых месторождений, осуществляет подсчет запасов нефти и газа, обоснование конечного коэффициента извлечения нефти; на сайте <https://www.geoprojekt.ru/uslugi/> - инженерные изыскания; на сайте <https://geoproekt.net/ru/about/about-company/> - услуги по решению различных геотехнических проблем для промышленного, гражданского, транспортного и гидротехнического строительства; на сайте <https://geoproekt.org/#rec392129627> - услуги по проектированию и инженерным изысканиям; на сайте <http://геопроект.рус/news-and-events/> - дистанционное зондирование земли; на сайте <https://la.by/software/gis-geoproekt> - обработка данных геодезических измерений, формирование электронных карт местности.

Таким образом, приведенные экспертизой ссылки на сеть Интернет не

могут обуславливать вывод о том, что использование обозначения «GeoProject» осуществлялось различными лицами на протяжении длительного периода времени до даты подачи рассматриваемой заявки для продуктов компьютерных и программных, а, следовательно, заявленное обозначение может выступать в качестве средства индивидуализации испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и в этой части.

Анализ заявленного обозначения « **GeoProject** » на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №452868 [1] является комбинированным, состоящих из различных графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ», «GeoProjectSurvey», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « **ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ** » по свидетельству №738107 [2] является комбинированным, состоящим из оригинально выполненных букв «ГПИ», и из словесного элемента «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « **ЕвроGeoПроект** » по свидетельству №544805 [3] является комбинированным, состоящим из графических элементов, один из которых напоминает букву «Е», и из словесного элемента «ЕвроGeoПроект», выполненного стандартным шрифтом заглавными и

строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] было установлено, что единственный словесный элемент «GeoProject» заявленного обозначения фонетически и семантически (возможный перевод данного значения был представлен по тексту заключения выше) входит в состав противопоставленных товарных знаков [1-3], что приводит к его ассоциированию с ними.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Коллегия отмечает, что заявитель не оспаривал позицию коллегии о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3], однако, в дополнениях от 13.12.2023 обращал внимание коллегии на то, что правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№452868 [1], 738107 [2] была досрочно прекращена

на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; консультации по вопросам программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров» (основание - решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-612/2023 от 01.12.2023), а также на то, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №544805 [3] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов, сервер хостинг; тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров» (основание - решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-610/2023 от 20.10.2023).

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «базы данных; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы звуковые; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров,

записанное; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые; файлы изображений загружаемые; элементы графические» заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; архитектура; аудит в области энергетики; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений, экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические, экспертиза геологическая; изыскания инженерно-геодезические; изыскания инженерно-гидрометеорологические; изыскания инженерно-экологические; изыскания инженерно-геотехнические; инжиниринг; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; испытания клинические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; консультации в области дизайна веб-сайтов; межевание; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; разведка геологическая; разведка нефтяных

месторождений; разработка планов в области строительства; проектирование объектов гражданского и промышленного назначения, включенное в 42 класс; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая» противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку испрашиваемые товары 09 класса МКТУ относятся к продуктам компьютерным и программным, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] представляют собой услуги научно-исследовательские в различных областях, услуги в области строительства и инженерии, услуги по техническим испытаниям и контролю, а также услуги в области дизайна и промышленной эстетики, то есть сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3], однако, товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3], то есть данные противопоставления не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2023, отменить решение Роспатента от 07.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021775427.