

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.02.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «РЭС Инжиниринг» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022788674, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного обозначения  в качестве товарного знака по заявке № 2022788674 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.12.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно инжиниринг.

Решение Роспатента от 31.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ИНЖИНИРИНГ» (одна из форм международных коммерческих связей в сфере науки и техники, основное направление которой – предоставление услуг по доведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до стадии производства / см. Интернет: <https://tolkslovar.ru/i2579.html>), как указал

заявитель в графе (526), не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение услуг, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарным знаком со словесным элементом «РЭС» (свидетельство №881466 [1], приоритет от 28.04.2021 г.), зарегистрированным на имя Южаковой Марии Юрьевны, 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д.1, кв. 10, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- между заявленным обозначением и товарным знаком [1] отсутствует сходство до степени смешения;

- сходство графических и цвето-графических элементов и решений между знаком №881466 и заявленным обозначением почти отсутствует. Визуальное сходство имеется только благодаря общему сочетанию букв «РЭС». Смысловое сходство отсутствует. Отдельно в заявленном обозначении ООО «РЭС Инжиниринг» можно выделить логотип, который в товарном знаке под номером №881466 отсутствует. Логотип, включенный в комбинированное обозначение, является оригинальным элементом, играет важную роль в данном (заявленном) обозначении, занимает существенную часть знака в целом. Кроме того, в товарном знаке под номером №881466 буквосочетание РЭС имеет расшифровку – «РегионЭнергоСтрой». В случае заявленного обозначения – аббревиатура РЭС расшифровки не имеет, так как в принципе данное сочетание букв не имеет какого-либо смыслового назначения в рамках русского языка. Аббревиатура является фонетическим переводом аббревиатуры RES, что значит Rus Engineering Solutions. Подобное обозначение связано с тем, что компания-заявитель часто

взаимодействует с иностранными поставщиками и заказчиками. Таким образом, смысловое значение «РЭС» в данных случаях разное;

- услуги «инжиниринг» ООО «РЭС Инжиниринг» и ООО СК «РЭС» имеют различные потребительские свойства, не сходны по назначению и функционалу, имеют разный круг потребителей (специализированные организации, которым известны изготовители соответствующей продукции), не являются взаимозаменяемыми и не предполагают своего совместного использования, не являются однородными. Если ООО СК «РЭС» производит электромонтажные работы в зданиях и сооружениях, то ООО «РЭС Инжиниринг» занимается разработкой и производством тепломеханических систем, трубопроводной арматуры, насосного оборудования, теплообменного оборудования и прочего оборудования для атомных электростанций;

- ООО «РЭС Инжиниринг», как и ООО СК «РЭС», действуют на рынке в рамках схемы B2B (Business to Business), в котором все участники соблюдают принцип должной осмотрительности при ведении переговоров и заключении договоров, являющийся не желанием участников данного рынка, а требованием актуального законодательства Российской Федерации. Следовательно, необходимо исходить из презумпции соблюдения данного принципа всеми профессиональными участниками рынка. Это также подтверждает отсутствие вероятности смешения товарных знаков среди потребителей услуг ООО «РЭС Инжиниринг» и ООО СК «РЭС»;

- экспертизой были проигнорированы сведения о широкой деятельности ООО «РЭС Инжиниринг» с самого начала деятельности компании – с 19.06.2019, а также узнаваемость бренда «РЭС Инжиниринг», связанная с большим объемом используемых ООО «РЭС Инжиниринг» средств распространения информации о себе. Общество активно публикует записи в социальных сетях ([https://vk.com/res\\_e](https://vk.com/res_e)), помимо официального сайта использует также сайт для подбора сотрудников (<https://res-team.ru/>), часто упоминается в статьях специализированных журналов (<https://www.atomic-energy.ru/RES-Engineering>);

- совокупность приведенных аргументов подтверждает ошибочность выводов эксперта Роспатента и отсутствие иска смешения сравниваемых товарных знаков потребителями.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 31.01.2024 об отказе в регистрации заявленного обозначения и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2022788674.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.12.2022) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.

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.

В соответствии с пунктом 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 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), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение « РЭС ИНЖИНИРИНГ» является комбинированным товарным знаком, состоящим из словесных элементов «РЭС» и слова «Инжиниринг», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, слева от которых размещен изобразительный элемент треугольной формы.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 42 класса МКТУ - инжиниринг.

Решение Роспатента от 31.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022788674 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении

указанных услуг ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, в числе в отношении инжиниринга.

Словесный элемент «Инжиниринг», входящий в состав заявленного обозначения, с учетом его смыслового значения, является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен и в возражении не оспаривает.



Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «РЭС», под которым размещен словесный элемент «РегионЭнергоСтрой», выполненные буквами белого цвета и расположенные на фоне синего прямоугольника. Знак действует в отношении широкого перечня услуг 42 класса МКТУ, включая услугу – инжиниринг.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «» на тождество и сходство с товарным знаком [1] установлено наличие сходства обозначений по фонетическому и графическому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством входящих в них словесных элементов «РЭС», занимающих в знаках доминирующее положение и выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию товарного знака в отличие от неохранным слова «Инжиниринг» и словесного элемента «РегионЭнергоСтрой», выполненного буквами небольшого размера и не акцентирующего на себе внимание потребителя.

Заявленное обозначение является сходным с товарным знаком [1] графически, поскольку их словесные элементы выполнены буквами одного алфавита и несмотря на некоторые различия в их изобразительных элементах, обозначения выполнены с

использованием синего цвета, имеют одинаковую длину и одинаковое композиционное построение, при котором доминирующий словесный элемент «РЭС» размещен над словесными элементами, выполненными мелкими буквами..

В отношении смысловых различий сравниваемых обозначений следует отметить, что отсутствие расшифровки буквосочетания «РЭС» в заявленном обозначении не позволяет оценить смысловое сходство обозначений. Вместе с тем, отсутствие расшифровки не исключает и вероятности того, что сочетание букв «РЭС» может быть воспринято в том же значении, что и в товарном знаке [1].

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о возможных ассоциациях заявленного обозначения с товарным знаком [1] в целом, несмотря на отдельные отличия.

Испрашиваемая услуга 42 класса МКТУ «инжиниринг» идентична услуге «инжиниринг», в отношении которой охраняется знак [1], поскольку они совпадают по виду (инжиниринг - одна из форм международных коммерческих связей в сфере науки и техники, основное направление которой – предоставление услуг по доведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до стадии производства) и относятся к одной сфере деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и т.п., прежде всего в форме предоставления на коммерческой основе различных услуг предпроектного, проектного, послепроектного характера, а также рекомендательных услуг по эксплуатации, управлению, реализации выпускаемой продукции. При этом следует отметить, что инжиниринг это общее понятие без указания конкретных объектов промышленности и инфраструктуры.

В отношении довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака оказывают услуги в разных областях деятельности, коллегия отмечает, что анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений осуществляется исходя из объема испрашиваемых товаров/услуг и объема предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку. В данном случае сопоставляемые перечни услуг 42 класса МКТУ содержат

идентичную услугу «инжиниринг» в широком смысле без конкретизации области деятельности.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также наличием высокой степени однородности (идентичности) услуг существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике их происхождения, что способно вызвать смешение этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2022788674 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2024.**