

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 10.01.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научное Производственное Предприятие «ИНТЕХ», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.11.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738367, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016738367 (дата подачи заявки 14.10.2016) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, содержащее словесные элементы «ЭНЕРГО», «ГРУППА КОМПАНИЙ», выполненные заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение звезды, составленной из пяти отрезков кабеля. Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, сером, голубом (их оттенков), белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 30.11.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738367 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 09 класса МКТУ.

В отношении услуг 35, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЭНЕРГО» по свидетельству №504310, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЭНЕРГО» по свидетельству №169370, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесный элемент «ЭНЕРГО» относится к не охраняемым элементам на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение товаров («энерго» - первая часть сложных слов со значением относящийся к энергетике, энергии, см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», «Азбуковник», 2002, с.911).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.01.2018, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Заявитель просит установить по заявке №2016738367 выставочный приоритет от 18.04.2016 в соответствии с пунктом 2 статьи 1495 Кодекса и распространить регистрацию товарного знака на заявленные услуги 35, 42 классов МКТУ.

В подтверждение выставочного приоритета заявитель приложил к материалам заявки, поданным на регистрацию с соблюдением 6-месячного срока с даты (18.04.2016) начала экспонирования кабельной продукции на международной выставке «Нефтегаз-2016», документы, которые подтверждают статус выставки как международной, фотографии стенда заявителя, диплом.

Заявитель не оспаривает, что словесные элементы «ЭНЕРГО группа компаний» указывают на вид деятельности заявителя в конкретной области – энергетике, в то же время заявитель полагает, что в противопоставленных товарных знаках словесные

элементы «ЭНЕРГО», будучи охраняемыми, являются фантазийными и не могут быть связаны с такой областью деятельности как энергетика.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение, в котором словесные элементы «ЭНЕРГО группа компаний» являются неохраняемыми, не могут препятствовать хозяйственной деятельности правообладателей этих знаков, если они не будут производить кабельную продукцию с маркировкой ее изобразительным элементом заявленного комбинированного обозначения.

Соответственно, ни продукция, ни услуги под противопоставленными товарными знаками не могут быть смешаны с товарами и услугами, маркированными заявленным обозначением, и вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016738367 с выведением из-под охраны словесных элементов «ЭНЕРГО группа компаний» и установить выставочный приоритет в отношении следующих товаров и услуг:

09 - кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические, провода электрические;

35 - продвижение продаж указанных товаров 09 класса для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание] в связи с указанными товарами 09 класса;

42 - инжиниринг, составление технической документации в отношении указанных товаров 09 класса; исследования и разработка новых указанных товаров 09 класса для третьих лиц.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство аудиторской проверки статистических показателей выставочного мероприятия;
- справка об участии заявителя в международной выставке под маркой «ЭНЕРГО группа компаний»;
- фото стенда заявителя под маркой «ЭНЕРГО группа компаний»;
- диплом международной выставки;

- международные регистрации товарных знаков заявителя «кабель КуПе» и «кабель ИнСил», экспонированных заявителем на международной выставке;
- распечатка материала сайта <http://cabel-cupe.ru/company/>.

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

С учетом даты (14.10.2016) поступления заявки №2016738367 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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, 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, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , содержащее словесные элементы «ЭНЕРГО», «ГРУППА КОМПАНИЙ», выполненные заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение звезды, составленной из пяти отрезков кабеля.


Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части признания словесных элементов «ЭНЕРГО» и «ГРУППА КОМПАНИЙ» неохранными в составе товарного знака: словесный элемент ЭНЕРГО (первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к энергетике; 2) относящийся к энергии, см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка, М.: Азбуковник, 1999) указывает на назначение товаров 09 класса МКТУ, а словосочетание «ГРУППА КОМПАНИЙ» указывает на видовое наименование изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №169370 [1] представляет собой словесное обозначение «ЭНЕРГО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия товарного знака продлен до 20.03.2027.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №504310 [2]

представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ЭНЕРГО», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного ростка с листиками.

Знак охраняется, в частности, в отношении следующих услуг:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению

персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

42 - анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; архитектура; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; инсталляция программного обеспечения; 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 нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; 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 научной информации и консультации, связанные с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки;

услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков является ООО «Энерго», Санкт-Петербург.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] определено на основании фонетического и семантического тождества и визуального сходства включенных в них словесных элементов «ЭНЕРГО».

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков определяет общий вывод о сходстве товарных знаков, несмотря на некоторое визуальное различие, обусловленное использованием в заявленном обозначении изобразительного элемента и дополнительных словесных элементов, выполненных в цветовой гамме.

Однородность услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [1] – [2], обусловлена их совпадением по виду или принадлежностью к одним родовым группам услуг, которые имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что заявленное обозначение не может препятствовать хозяйственной деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ по той причине, что в этих знаках охраняемые словесные элементы «ЭНЕРГО» не могут быть связаны с энергетикой.

Исключительное право правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [2] на слово «ЭНЕРГО» распространяется на все услуги 35, 42 классов МКТУ, включенные в перечень этих регистраций, независимо от области деятельности правообладателя.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для услуг 35, 42 классов МКТУ является обоснованным.



В отношении просьбы заявителя об установлении выставочного приоритета по заявке №2016738367 коллегия сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 30 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, документ, подтверждающий правомерность испрашивания выставочного приоритета в соответствии с пунктом 2 статьи 1495 Кодекса, должен содержать статус выставки как официальной или официально признанной международной, организованной на территории одного из государств – участников Парижской конвенции, и содержать наименование лица, экспонировавшего товары, обозначение, заявляемое в качестве товарного знака, перечень товаров (экспонатов), на которых использовалось обозначение, а также дату начала открытого показа этих экспонатов на выставке. Документ должен быть подписан уполномоченным лицом соответствующей выставки.

Что касается представленной справки №05/1-186 от 12.10.2016, то она не соответствует вышеуказанным требованиям, так как не содержит ни заявленного обозначения, ни точного перечня товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и установление выставочного приоритета. Кроме того, из справки следует, что заявитель принимал участие в работе выставки в составе группы компаний «ЭНЕРГО Группа компаний». Дипломом за участие в выставке также был награжден не заявитель в качестве лица, экспонировавшего товары, а «ЭНЕРГО группа компаний», в которую, помимо заявителя, вошли ООО «Энерго Комплект», ООО «ЭНЕРГО КОМПЛЕКТ-М», ООО ТД «КСТ-ЭНЕРГО».

Таким образом, приоритет товарного знака по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет) не может быть установлен.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2017.**