

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 07.12.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Лидер-Энерго», г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754691, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Лидер-Энерго**» по заявке №2019754691 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754691 в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 16.09.2020, сводятся к тому, что


заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным



товарным знаком «ЛИДЕРЭНЕРГЕТИК» по свидетельству №459984 с приоритетом от 04.02.2011, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лидер Энергетик», 620073, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 16, корп. 2, кв. 178.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к отсутствию тождества между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, а также указывается на разную фактическую сферу деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

Так, ООО «Лидер-Энерго» осуществляет поставки высоковольтного трансформаторного оборудования для силовых масляных трансформаторов, изготовление и поставка различных готовых комплектующих для силовых трансформаторов, пример: затвор поворотный дисковый типа ЗПД-80-УХЛ1, поставка которых осуществляется региональным подразделениям ОАО «ФСК ЕЭС», МРСК, РОСАТОМ, РОССЕТИ, ТГК, предприятиям металлургической, химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, фабрикам и заводам России, ближнего и дальнего зарубежья, многочисленным ремонтным

организациям. ООО «Лидер-Энерго» принадлежит товарный знак «» по свидетельству №704446 для товаров 09 класса МКТУ.

В свою очередь основным направлением деятельности ООО «Лидер Энергетик» являются поставки и изготовление низковольтных устройств, щитов автоматики, щитового оборудования (в том числе для жилых домов), устройств безопасного электроснабжения для медицинских учреждений, осуществляет розничную торговлю электротоварами.

Таким образом, высоковольтное оборудование, поставляемое заявителем, предназначается практически исключительно для установки на силовые

трансформаторы, а низковольтное оборудование правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №459984 имеет более широкий диапазон применения, но не используется для монтажа на силовые трансформаторы, поэтому у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019754691 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

- Информация о товарном знаке «» по свидетельству №704446;
- Справка о перечне и объемах выполненных договоров за период 2015-2020 годы;
- Справка об объемах поставленного оборудования с июля 2018г. по ноябрь 2020г.;
- Нотариальное заверение осмотра сайта [www.lider-energo.ru](http://www.lider-energo.ru)

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (28.10.2019) поступления заявки №2019754691 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 подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «**Лидер-Энерго**» по заявке №2019754691 с приоритетом от 28.10.2019 является словесным, включает выполненные в стандартном шрифтовом исполнении буквами русского языка словесные элементы «Лидер» и «Энерго», написанные через дефис. Регистрация товарного знака по заявке №2019754691 испрашивается для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ «*маслоуказатель [для трансформаторов, электричество]; затвор поворотный дисковый [для трансформаторов, электричество]; шкаф управления обдувом [для трансформаторов, электричество]; шкаф зажимов выключателя [для трансформаторов, электричество]; шкаф автоматического управления охлаждением трансформаторов [электричество]; коробка распределительная с автоматами [для трансформаторов, электричество]; коробка магистральная [для трансформаторов, электричество]; коробка зажимов сборная [для трансформаторов, электричество]; фильтр термосифонный [для*

*трансформаторов, электричество]; фильтр маслоочистительный [для трансформаторов, электричество]».*

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «Лидер-Энерго» в качестве товарного знака основан на наличии товарного



знака «ЛИДЕРЭНЕРГЕТИК» по свидетельству №459984 с приоритетом от 04.02.2011, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Лидер Энергетик», Свердловская обл.



Противопоставленный товарный знак «ЛИДЕРЭНЕРГЕТИК» по свидетельству №459984 с приоритетом от 04.02.2011 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ЛИДЕРЭНЕРГЕТИК», выполненный стандартным шрифтом буквами русского языка, и изобразительный элемент в виде монограммы из букв «L» и «Э» черного и красного цветов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ *«аппаратура высокочастотная, аппаратура для дистанционного управления, аппараты коммутационные электрические, в том числе автоматические выключатели и устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы контактора; электрические и электронные, включающие программируемые, коммутационные аппараты и приборы управления, электронные конструктивные элементы и приборы для промышленной и силовой электроники, приборы автоматизации, приборы для передачи информации при автоматизации процессов, приборы для электронной передачи данных, электрические и электронные коммутационные и регулирующие аппараты, линейные защитные автоматы, защитные автоматы электродвигателя и защитные автоматы для установок, автоматические выключатели максимального тока и предохранители, температурные реле, реле времени и защитные реле; распределительные устройства, корпуса для токораспределителей, состоящие из листового металла или изоляционного материала; распределительные шинопроводы, трансформаторы, пусковые*

устройства, приборы для преобразования тока и частоты; детали указанных товаров; программы для вычислительных машин; кабели электрические, кабели оптико-волоконные, кабели коаксиальные, вилки, розетки штепсельные, выключатели электроцепи, выводы [электрические], выключатели закрытые [электрические], гальванометры, счетчики, регуляторы защитные от перенапряжения, жилы идентификационные для электрических проводов, индикаторы [электрические], клеммы электрические и клеммные зажимы, кнопки управления переключателями, коммутаторы, электрические коробки ответвительные и соединительные, электрические распределительные щиты и шкафы, щиты коммутационные, коллекторы электрические, крышки защитные для штепсельных розеток, муфты соединительные для кабелей, ограничители электрические, переключатели электрические, шины нулевые и соединительные, предохранители, соединители линейные, оболочки для электрических кабелей, проводники электрические, провода электрические, электрические контакты, электрические соединения, полупроводники, электрические сопротивления, реле и конденсаторы».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**Лидер-Энерго**» и



противопоставленного товарного знака «**ЛИДЕРЭНЕРГЕТИК**» на предмет наличия между ними сходства показал следующее.

Заявленное словесное обозначение включает в свой состав две лексические единицы русского языка, где «лидер» - 1. *вождь, руководитель политической партии, общественно-профессиональной организации;* 2. *лицо, идущее первым в каком-либо состязании;* 3. *на гонках, преимущественно велосипедных – лицо, едущее впереди гонщика и тем невольно побуждающее его ускорить движение,* а «энерго» - *сокращение, употребляется в сложных словах в значении прилагательного к слову «энергия»* (см. например Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1097494>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/850042>).

В свою очередь противопоставленный комбинированный товарный знак содержит в своем составе индивидуализирующий словесный элемент «ЛИДЕРЭНЕРГЕТИК», представляющий собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц русского языка – «лидер» (см. выше) и «энергетик» - *1. сторонник энергетики; 2. специалист по энергетике* (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushtakov/1097466>).

Таким образом, можно констатировать, что индивидуализирующие словесные элементы «Лидер-Энерго» и «ЛИДЕРЭНЕРГЕТИК» сравниваемых обозначений характеризуются совпадением начальных частей, близостью фонетики и семантики конечных частей «Энерго» и «ЭНЕРГЕТИК», которые ассоциируются с энергетикой. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита – русского, что сближает их визуально. Следовательно, сопоставляемые словесные элементы являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства.

Наличие в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №459984 сходных индивидуализирующих элементов, обуславливают вывод об ассоциации сопоставляемых обозначений друг с другом в целом.

В свою очередь анализ товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №459984 показал, что они относятся к одной родовой группе – электрооборудование, следовательно, являются однородными.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что областью деятельности заявителя является производство трансформаторов, а правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №459984 использует принадлежащий ему товарный знак для индивидуализации щитового оборудования. Вместе с тем следует констатировать, что на предмет однородности оценивается конкретный перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака и действует правовая охрана



противопоставленного товарного знака, а не фактическое использование сравниваемых обозначений.

При этом необходимо отметить, что в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №459984 присутствует такой вид товара 09 класса МКТУ как «трансформаторы», т.е. продукция идентичная той, в отношении которой заявлено и используется обозначение «**Лидер-Энерго**».

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие противопоставленного товарного знака по свидетельству №459984, с которым заявленное обозначение по заявке №2019754691 признается сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, препятствует его регистрации в качестве товарного знака на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2020.**