


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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.01.2025 возражение, поданное Спрыгиным Валерием Ивановичем, Московская область, г. Подольск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023750955, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023750955, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и 11 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023750955 ввиду выявленного несоответствия заявленного обозначения пунктам 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭНЕРГОМАШ» представляет собой сложное слово, состоящее из следующих элементов: «энерго» – энергетический; «маш» – машина, машинный,

машиностроение, машиностроительный – общепринятые сокращения (см. www.sokr.ru), указывает на вид и назначение заявленных товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- на имя заявителя ранее зарегистрирован тождественный товарный знак



«**Энергомаш ГАРАНТ**» с приоритетом от 18.01.2021 в отношении, в том числе товаров «*станки фрезерные [инструменты электрические]*» 07 класса МКТУ, о чем выдано свидетельство № 923371, по заявке № 2023750955 для этих товаров регистрация еще одного товарного знака на имя заявителя не может быть осуществлена;

- заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:




с товарными знаками «**Garant-Invest**», «**Garant-Invest**», «**ГАРАНТ-ИНВЕСТ**»,



«**Гарант-Инвест**» по свидетельствам №№ 371471, 371470, 370091, 355363 (даты приоритета: 16.07.2008, 08.07.2008, 28.12.2006, сроки действия регистраций продлены до 16.07.2028, 08.07.2028, 28.12.2026), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», Москва, в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 11 класса МКТУ,

со знаками «**Garant**», «», «**GARANT**», «

«**Garant**», «» по международным регистрациям №№ 1586534, 1403056, 1044206, 681200, 662648, 662607 (даты приоритета: 07.04.2020, 06.06.2017, 19.02.2010 (срок действия продлен до 28.05.2030), 03.02.1997 (срок действия продлен до 09.07.2027), 01.04.1996 (срок действия продлен до 30.09.2026)),

зарегистрированными на имя Hoffmann GmbH Qualitatzwerkzeuge, Германия, охраняемыми на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 07, 08 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить из правовой охраны элемент «ЭНЕРГОМАШ»;
- заявитель исключает из заявленного перечня товар «*станки фрезерные [инструменты электрические]*»;
- заявитель исключает из заявленного перечня товары 09 и 11 классов МКТУ;
- заявитель получил согласие правообладателя знаков по международным регистрациям №№ 1586534, 1403056, 1044206, 681200, 662648, 662607 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2024 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 07 класса МКТУ.

Оригинал письменного согласия Hoffmann GmbH Qualitatzwerkzeuge, Германия, от 04.12.2024 представлен в материалы дела на заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2025.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.06.2023) заявки № 2023750955 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим. Государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или

пересекающихся (идентичных) товаров противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам. Действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав, поскольку на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право (пункт 31 Обзора судебной практики ВС РФ № 1(2021) от 07.04.2021).

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.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 соответствии с абзацем пятым 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2023750955 является комбинированным, включает словесные элементы «Энергомаш» и «ГАРАНТ», расположенные в две строки на фоне красно-коричневого прямоугольника, выполненные буквами русского алфавита белого цвета. Слева от слова «Энергомаш» расположен изобразительный элемент в виде круга, внутри которого представлены фрагменты инструментов. Этот же изобразительный элемент меньшего размера выполняет роль буквы «О» слова «Энергомаш». Слева от слова «ГАРАНТ», расположенного в правой нижней части прямоугольника, выполнена горизонтальная прерывающаяся линия, переходящая в сплошную. Обозначение представлено в красно-коричневом и белом цветовом сочетании.

Согласно возражению и дополнению к нему, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ, а именно: *«машины для мойки под давлением; машины для мойки автомобилей; мойки высокого давления многофункциональные; установки для мойки автомобилей; установки для мойки транспортных средств; молотки отбойные; насосы водяные электрические; насосы винтовые; насосы винтовые многофазные; станки фрезерные для металлообработки; станки фрезерные для обработки керамики и металла; станки фрезерные по дереву; станки фрезерные универсальные; машины шлифовальные дисковые [машины]; инструменты шлифовальные [части машин]; машины угловые шлифовальные; машины шлифовальные для деревообработки; машины шлифовальные по дереву; перфораторы [машины]; перфораторы с механическим приводом; перфораторы;*

машины перфораторные для работы по металлу; дрели [инструменты электрические]; дрели и сверла; дрели ручные электрические аккумуляторные; дрели электрические; дрели электрические аккумуляторные; дрели-молотки; дрели-молотки ручные; пилы циркулярные [станки]; пила сабельная; пилы моторные; пилы сабельные; пилы электрические; пилы, электрические; пилы дисковые для деревообработки; пилы лобзиковые [машины]; пилы цепные электрические; пилы холодной резки; пилы ленточные».

Заявителем не оспаривается вывод о несоответствии элемента «ЭНЕРГОМАШ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и признание его неохраняемым элементом обозначения.


Действительно, слова «Энергомаш» и «ГАРАНТ» не являются словосочетанием, не связаны между собой грамматически или по смыслу, поэтому их анализ проводится по-отдельности.

Слово «Энергомаш» образовано путем слитного написания значимых частей «энерго» – энергетический; «маш» – машина, машинный, машиностроение, машиностроительный – общепринятые сокращения (см. www.sokr.ru).

По отношению к товарам, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, слово «Энергомаш» является их характеристикой, следовательно, принимая во внимание композицию обозначения, данный элемент является неохраняемым элементом товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку на имя заявителя ранее зарегистрирован тождественный товарный



знак «» с приоритетом от 18.01.2021 в отношении, в том числе товаров «*станки фрезерные [инструменты электрические]*» 07 класса МКТУ, о чем выдано свидетельство № 923371, по заявке № 2023750955 для этих товаров регистрация еще одного товарного знака на имя заявителя не может быть осуществлена.

Вместе с тем заявитель исключает из заявленного перечня товар «*станки фрезерные [инструменты электрические]*», который присутствует в перечне регистрации № 923371.

Иные формулировки товаров испрашиваемого к регистрации перечня в ином товарном знаке заявителя отсутствуют.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемым решением заявленное обозначение признано сходным до



степени смешения с товарными знаками «**Garant-Invest**», «**Garant-Invest**»,



«**ГАРАНТ-ИНВЕСТ**», «**Гарант-Инвест**» по свидетельствам №№ 371471, 371470,

370091, 355363, а также знаками «**Garant**», «», «

GARANT», «», «**Garant**», «» по международным регистрациям №№ 1586534, 1403056, 1044206, 681200, 662648, 662607.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основан на превалирующей роли фонетического и семантического признаков сходства, которые установлены в связи с тождеством входящих в их состав элементов «ГАРАНТ»/ «GARANT» (Garant – гарант, поручитель, Большой немецко-русский словарь, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/Garant>).

В возражении не оспаривается правомерность противопоставления вышеуказанных товарных знаков, однако указывается на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.


К таким обстоятельствам относится сокращение заявителем перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а также предоставление правообладателем знаков по международным регистрациям №№ 1586534, 1403056, 1044206, 681200, 662648, 662607 письма-согласия в

отношении регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 07 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Коллегия принимает во внимание, что:

- ни один из противопоставленных товарных знаков «», «», «GARANT», «», «Garant», «» не является общеизвестными в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком;

- в исполнении заявленного обозначения «» и указанных противопоставленных товарных знаков имеются графические и фонетические отличия;

- правообладатель указанных противопоставленных товарных знаков усматривает возможность регистрации и использования заявленного обозначения в отношении товаров 07 класса МКТУ *«машины для мойки под давлением; машины для мойки автомобилей; мойки высокого давления multifunctional; установки для мойки автомобилей; установки для мойки транспортных средств; молотки отбойные; насосы водяные электрические; насосы винтовые; насосы винтовые многофазные; станки фрезерные для металлообработки; станки фрезерные для обработки керамики и металла; станки фрезерные [инструменты электрические]; станки фрезерные по дереву; станки фрезерные универсальные; машины шлифовальные дисковые [машины]; инструменты шлифовальные [части машин]; машины угловые шлифовальные; машины шлифовальные для деревообработки; машины шлифовальные по дереву; перфораторы [машины]; перфораторы с механическим приводом; перфораторы; машины перфораторные для работы по металлу; дрели [инструменты электрические]; дрели и сверла; дрели ручные электрические аккумуляторные; дрели электрические; дрели*

электрические аккумуляторные; дрели-молотки; дрели-молотки ручные; пилы циркулярные [станки]; пила сабельная; пилы моторные; пилы сабельные; пилы электрические; пилы, электрические; пилы дисковые для деревообработки; пилы лобзиковые [машины]; пилы цепные электрические; пилы холодной резки; пилы ленточные», то есть не возражает в части всех товаров, для которых заявитель испрашивает регистрацию товарного знака по заявке № 2023750955.

С учетом сказанного коллегия считает возможным принять во внимание согласие Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge, Германия, от 04.12.2024 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении сокращенного перечня товаров 07 класса МКТУ.

Что касается противопоставления товарных знаков « **Garant-Invest**»,



« **ГАРАНТ-ИНВЕСТ** », « **Гарант-Инвест** » по свидетельствам №№ 371471, 371470, 370091, 355363 то заявитель отказался от притязаний в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными товарам 11 класса МКТУ соответствующих регистраций.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса для товаров 07 класса МКТУ сокращенного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2025, отменить решение Роспатента от 30.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023750955.