


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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 27.06.2025 возражение, поданное Акционерным обществом "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", город Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024770859, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака « **NEC**» по заявке №2024770859 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.06.2024 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024770859 в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ на основании пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением, принадлежащим компании «NEC». Компания «NEC» является одним из мировых лидеров по количеству получаемых патентов на разработки и предоставляет тщательно проработанные решения в основных областях разработок компьютерных, сетевых и электронных устройств (см. <https://www.nec.com/>). Поскольку заявителем по данной заявке является Акционерное

общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего услуги, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также Решение Роспатента основано на наличии сходных до степени смешения знаков:

- «**NEC**» [1], зарегистрированным на имя НЕК КОРПОРЕЙШН, Токио, Япония (по свидетельству №212799 с приоритетом от 19.10.1999) в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- «NEC Social Value Design» [2] по международной регистрации №1331612 с приоритетом от 25.03.2016, зарегистрированным на имя Nippon Denki Kabushiki Kaisha (NEC Corporation), Япония, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что:

- заявитель просит исключить 36 класс МКТУ из первоначально заявленного перечня, просит выдать скорректированный 35 класс МКТУ *«организация и проведение коммерческих мероприятий; управление коммерческими проектами для строительных проектов»*, а также весь заявленный 45 класс МКТУ;

- АО «Национальная энергетическая компания» является акционерной материнской компанией, объединяющей российские предприятия, которые производят оборудование и оказывают услуги для электроэнергетики и промышленности Российской Федерации, предлагает решения, продукцию и услуги для всех отраслей промышленности и электроэнергетики, обеспечивая полный жизненный цикл;


- сферы деятельности компании заявителя и корпорации «NEC» различны;
- круг потребителей компании заявителя и корпорации «NEC» является различным, а, следовательно, смешения среди потребителей невозможно;
- обозначение «НЭК» является сокращенным фирменным наименованием

компании заявителя – АО «Национальная энергетическая компания»;

- заявленное обозначение является комбинированным, в то время как противопоставляемые обозначения являются словесными;

- графическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками отсутствует, соответственно общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений не является сходным до степени смешения;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков не предоставлена в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 06.08.2025, заявитель указывает, что в отношении варианта заявленного обозначения решением Роспатента от 30.10.2024 был зарегистрирован товарный знак « НЭК» по заявке №2024770858 для услуг 45 класса МКТУ *«аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; передача права собственности юридическая; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения; проверка состояния безопасности предприятий»*. Кроме того, заявитель сокращает перечень испрашиваемых услуг до идентичного.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 45 класса МКТУ.

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

С учетом даты (27.06.2024) подачи заявки №2024770859 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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 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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное обозначение « **NEC**» является комбинированным, включает словесный элемент «NEC», выполненный буквами в латинице, и изобразительного элемента в виде окружности зеленого цвета с серией белых линий.


Предоставление правовой охраны испрашивается в белом, зеленом, черном цветовом сочетании в рамках поступившего возражения в отношении услуг 45 класса МКТУ.


Анализ обозначения по заявке №2024770859 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно открытым источникам, «NEC Corporation» - японская компания, основанная в 1899 году, которая является одним из мировых лидеров в производстве электронной и компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования (см. www.nec.com)

На официальном сайте «NEC» отсутствует информация о предоставлении юридических услуг или иных услуг, относящихся к 45 классу МКТУ. Анализ официального сайта, а также списка его дочерних и аффилированных предприятий по всему миру, не выявил ни одной структуры, чья деятельность была бы связана с оказанием юридических, консалтинговых или аудиторских услуг. Компания «NEC» не позиционирует себя и не известна в области услуг 45 класса МКТУ.

В Российской Федерации «NEC» устойчиво ассоциируется исключительно с технологической продукцией. Коллегия не располагает сведениями о том, что потребители связывают обозначение с иными товарами и услугами.

Следовательно, вероятность введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 45 класса МКТУ *«аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; передача права собственности юридическая; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения; проверка состояния безопасности предприятий»* под обозначением « **NEC**» минимальна.

Отсутствуют фактические доказательства, подтверждающие, что обозначение « **NEC**» будет ассоциироваться у потребителей с японским производителем электроники в отношении услуг 45 класса МКТУ. В связи с этим оснований для применения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Анализ обозначения по заявке №2024770859 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**NEC**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**NEC Social Value Design**» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Что касается применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то с учетом сокращения перечня испрашиваемых услуг, они перестали быть однородными услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№212799, 1331612.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 45 класса МКТУ *«аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; передача права собственности юридическая; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения; проверка состояния безопасности предприятий»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2025, отменить решение Роспатента от 28.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024770859.