


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.05.2023 возражение, поданное ООО "ТриА Энерго", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741607, при этом установила следующее.

Заявка №2022741607 на регистрацию комбинированного товарного знака

«» была подана на имя заявителя 24.06.2022 в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741607 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, входящее в состав заявленного обозначения слово «ЭНЕРГО» («ЭНЕРГО» — сокращение, употр. в новых сложных словах в знач. прил. к энергия, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1097494> [Толковый словарь Ушакова. Д.Н.

Ушаков. 1935-1940)) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение заявленных товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- с товарным знаком, включающим слово «ТРИА», зарегистрированным на ООО «ТРИА РУССЛАНД», 295493, Республика Крым, г. Симферополь, пос. Битумное, свидетельство № 746076 [1] с приоритетом от 29.07.2019 в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим слово «ЭНЕРГО», зарегистрированным на ООО "ЭНЕРГОгрупп", 614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, оф. 320, свидетельство № 695609 [2] с приоритетом от 09.04.2018 в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «ТРИА», зарегистрированным на имя Артемьева Андрея Анатольевича, 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 75, кв. 91, свидетельство № 597953 [3] с приоритетом от 13.01.2016 в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим слово «ЭНЕРГО», зарегистрированным на ООО "Энерго", 196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш., 235, лит. А, свидетельство № 504310 [4] с приоритетом от 16.03.2012 (срок действия продлен до 16.03.2032) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с международной регистрацией «ТРИА», на SLV GmbH, Daimlerstrasse 21-23 52531 Ubach-Palenberg, № 1616343 [5] с приоритетом от 03.07.2021 в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков [1-5], исходя из композиции, формирующей комбинированное обозначение в целом, несмотря на отдельное сходство некоторых словесных элементов;

- основным отличием заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака [5] является тот факт, что словесное обозначение «ТРИА» в заявленном обозначении не занимает доминирующий характер в общей композиции, выполнено стилизованным шрифтом в цвете буквами кириллического алфавита, в то время как обозначение «TRIA» выполнено буквами латинского алфавита, что формирует стойкое визуальное отличие;

- с противопоставленными товарными знаками [1, 2] заявленное обозначение не сходно исходя из общего восприятия обозначений;

- несмотря на явные отличия сопоставляемых обозначений, экспертизой не приводится должного обоснования однородности конкретных товаров и услуг, исходя из возможности их смешения потребителями, а лишь декларируется их фактическая однородность;

- анализ однородности перечня товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что нельзя признать сопоставляемые товары и услуги соотносящимся по родовидовому характеру, назначению и кругу потребителей;

- заявленное обозначение используется для товаров, связанных исключительно с производством и электромонтажом зарядных станций для электротранспорта и электрощитового оборудования, а именно низковольтных комплектных устройств, что подтверждается информацией на сайте заявителя;

- заявленное обозначение в части товаров 09 класса МКТУ относится к зарядным станциям и электрощитовому оборудованию, которое не является однородным товарам 09 класса МКТУ международной регистрации №1616343, поскольку имеют иное назначение, принцип сбыта и различную реализацию товаров;

- заявленные товары 09 класса МКТУ, а именно, зарядные станции и электрощитовое оборудование относятся к производственно-техническому

оборудованию, в связи с чем вероятность смешения сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ низка, поскольку товары предназначены для ограниченного круга потребителей;

- заявитель считает целесообразным сузить первоначальный перечень товаров и услуг до следующих позиций: товары 09 класса МКТУ «зарядные станции для электротранспорта; электрощитовое оборудование, а именно низковольтные комплектные устройства», услуги 37 класса МКТУ «услуги электромонтажа товаров, указанных в 9 классе».

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного в возражении перечня заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты подачи (24.06.2022) заявки №2022741607 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 пунктом 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.

Согласно пункту 34 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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.

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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2022741607 представляет собой

комбинированное обозначение «  », состоящее из графического элемента в виде стилизованного изображения молнии в круге, справа от которого располагается словесный элемент, состоящий из слова "ТриА", выполненного оригинальным шрифтом желтого цвета, расположенного над словом "ЭНЕРГО",

выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита темно-синим цветом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «ЭНЕРГО», который согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/> [Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П. 1957—1984.]), является сокращением, Первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению: 1) слову энергия (в 1 знач.), например: энергопитание, энергоснабжение; 2) слову энергетический, например: энергобаза, энергобаланс, энерговооруженность, энергосистема, энергосеть.


Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «ЭНЕРГО» в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «зарядные станции для электротранспорта; электрощитовое оборудование, а именно низковольтные комплектные устройства», услуг 37 класса МКТУ «услуги электромонтажа товаров, указанных в 9 классе», которые являются устройствами электропитания, оборудованием для приема, распределения электроэнергии и защиты электроприборов от перегрузок и токов короткого замыкания, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение данных товаров и услуг, в связи с чем является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


В виду того, что словесный элемент «ЭНЕРГО» заявленного обозначения в силу своего пространственного расположения не занимает доминирующее положение, следовательно, может быть включен в качестве неохраноспособного элемента обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что заявителем в возражении неохраноспособность словесного элемента «ЭНЕРГО» заявленного обозначения не оспаривается.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия указывает следующее.

Коллегия отмечает, что поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров и услуг и правовая охрана заявленному обозначению не испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, то противопоставленные экспертизой товарные знаки [3, 4], признанные экспертизой сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным », содержит в своем составе стилизованное изображение шестиугольника, внутри которого расположено стилизованное изображение колоса пшеницы. Справа от изображения размещен словесный элемент «ТРИА», выполненный крупным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ», являющиеся неохраноспособными элементами обозначения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, для услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным », включающим изобразительный элемент в виде русской буквы «Э» в центре круга, окруженной двумя полукругами. Справа от указанного изобразительного элемента одно под другим расположены словесные элементы «ЭНЕРГО» и «group», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, для услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой словесное обозначение «TRIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Следует указать, что в заявленном обозначении словесные элементы «ТриА» и «ЭНЕРГО» не связаны между собой семантически и грамматически, не образуют



устойчивое словосочетание, в связи с чем его анализ на сходство и тождество с иными товарными знаками может проводиться по отдельности.

Сопоставительный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [5] показал, что они являются сходными, поскольку наблюдается полное фонетическое вхождение словесных элементов «ТРИА», «ЭНЕРГО», «TRIA» товарных знаков [1], [2], [5] в состав заявленного обозначения, включающего словесных элементов «ТриА» «ЭНЕРГО».

Поскольку словесный элемент «ТРИА» заявленного обозначения не имеет смыслового значения, провести анализ его сходства с противопоставленными товарными знаками [1], [5] по смысловому критерию не представляется возможным.

Словесный элемент «ЭНЕРГО» заявленного обозначения и словесный элемент «ЭНЕРГО» противопоставленного товарного знака [2] близки по семантике в силу одинаковых заложенных в обозначениях понятий и идей (смотри смысловое значение выше по тексту).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2] сближаются по графическому признаку сходства, поскольку сравниваемые словесные элементы «ТриА» «ЭНЕРГО» и «ТРИА»/«ЭНЕРГО» выполнены буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [5] является словесным, выполнен стандартным шрифтом без каких-либо графических проработок, в силу чего визуальный фактор сходства при сопоставлении его с заявленным обозначением не является решающим.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2], [5] являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования». Данная услуга подразумевает комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования (изделий, деталей) в процессе технической эксплуатации, хранения и транспортировки.

Испрашиваемые в возражении услуги 37 класса МКТУ «услуги электромонтажа товаров, указанных в 9 классе» представляют собой монтаж, настройку и отладку всех компонентов, связанных с электроснабжением указанных в перечне товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что испрашиваемые заявленные услуги 37 класса МКТУ никоим образом нельзя признать однородными с услугами 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку они имеют разное назначение, круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

В силу отсутствия однородности вышеуказанных услуг 37 класса МКТУ у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] принадлежат одному изготовителю и будут смешаны в гражданском обороте потребителями. В этой связи данное противопоставление не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, сопоставительный анализ однородности испрашиваемых заявителем товаров 09 класса МКТУ «зарядные станции для электротранспорта; электрощитовое оборудование, а именно низковольтные комплектные устройства», относящихся к электрическому зарядному оборудованию, электрическому оборудованию, показал, что они являются однородными товарам 09 класса МКТУ «электрическое и электронное контрольно-регулирующее оборудование» противопоставленного товарного знака [5], поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей и одинаковые каналы реализации.

Испрашиваемые в возражении услуги 37 класса МКТУ «услуги электромонтажа товаров, указанных в 9 классе» представляют собой монтаж, настройку и отладку всех компонентов, связанных с электроснабжением указанных в перечне товаров 09 класса МКТУ, в этой связи они являются однородными услугам 37 класса МКТУ «ремонт линий электропередачи; устранение помех в работе электрических установок» противопоставленного товарного знака [2], связанным с выполнением работ в области устранения неполадок в подаче электроснабжения, следовательно, данные услуги имеют одно назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми организациями и предприятиями.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [5], [2] в отношении однородных товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2023.**