

## 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 (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 03.04.2023 возражение, поданное ИП А.В.Бариновым, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022711014, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЭНЕРГОСТАР**» по заявке №2022711014 с датой поступления от 21.02.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022711014 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 09 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

знаком «  Энергостар » (по свидетельству №842027 с приоритетом от 05.07.2021) в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав противопоставленного товарного знака [1] входит оригинальный изобразительный элемент в виде перевернутой буквы «е», который акцентирует на себе внимание потребителей;

- заявитель полагает, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары и услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- в отличие от товаров услуга – это всегда что-то неосязаемое. К услугам относятся экономические виды деятельности, предоставляемые третьим сторонам, не являющиеся частью изначального производства, изготовления или продажи товаров;

- у потребителей не может создаться впечатление о том, что такие услуги оказывает то же лицо, которое одновременно является производителем названных товаров;

- кроме того, законодательством Российской Федерации определена обязательная сертификация электрооборудования в системе технического регулирования Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

- основными документами, предъявляющими требования безопасности, являются технические регламенты Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС): «О безопасности низковольтного оборудования»

(ТР ТС 004/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза № 768 от 16 августа 2011 г.; «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза № 879 от 9 декабря 2011 г.; «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года №113. При отсутствии сертификата или декларации соответствия на продукцию, ввоз электрооборудования и электроприборов, а также их реализация запрещены. При реализации оборудования покупатель будет ознакомлен с информацией о сертификации, будет ознакомлен с инструкцией и условиями его использования и информацией об изготовителе. В перечень электрооборудования, подлежащего обязательной сертификации, входят электродвигатели, трансформаторы, электроаппаратура, различные измерительные приборы, устройства распределения, приборы автоматизации и так далее;

- неоднородность товаров 09 класса МКТУ и услуг, в том числе, услуг 37 класса МКТУ, неоднократно устанавливалась Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам. Например, в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу №СИП-453/2017;

- деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] различна, что исключает вероятность смешения их товаров и услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.01.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (21.02.2022) поступления заявки №2022711014 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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

звучков, 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 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).

Заявленное обозначение «**ЭНЕРГОСТАР**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак « **Энергостар**» [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде перевернутой буквы «е», и из словесного элемента «Энергостар», выполненного стандартным шрифтом заглавной строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «Энергостар», который выполнен крупным шрифтом в центре товарного знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «ЭНЕРГОСТАР»/«Энергостар», что приводит к звуковому тождеству обозначений в целом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

В отношении семантического критерия сходства коллегия отмечает, что словесные элементы «ЭНЕРГОСТАР»/«Энергостар» сравниваемых обозначений не имеют словарно-справочных значений, ввиду чего их невозможно сравнить по данному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; банки аккумуляторов; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; выключатели электроцепи; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; каркасы электрических катушек; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; контакты электрические; контроллеры домашней автоматизации; центры управления умным домом; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; материалы для линий

электропередач [провода, кабели]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; ограничители [электричество]; переключатели электрические; полупроводники; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы измерительные электрические; приводы электрические; приводы электрические линейные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; редукторы [электричество]; реле времени автоматические; реле электрические; розетки штепсельные электрические; счетчики; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; указатели электрические утечки тока; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка» заявленного обозначения являются сопутствующими услугам 37 класса МКТУ «заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок» противопоставленного товарного знака [1], поскольку товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к устройствам и изделиям электротехническим, а услуги 37 класса МКТУ противопоставленного обозначения [1] относятся к услугам по установке, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, то есть сравниваемые товары и услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, ввиду чего квалифицируются коллегией как однородные.

Одинаковое назначение сопоставляемых товаров и услуг 09, 37 класса МКТУ (установка, ремонт и техническое обслуживание электроприборов), круг потребителей (люди любого возраста, кто хочет починить свои электроприборы) и условия реализации (могут оказываться в различных помещениях, частных домах) предопределяет вывод о высокой степени однородности товаров 09 класса МКТУ



заявленного обозначения и услуг 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №842027, а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] 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.

В отношении приведенной заявителем судебной практики (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу №СИП-453/2017) коллегия сообщает, что указанная судебная практика касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Что касается довода заявителя о том, что деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] различна, что исключает вероятность смешения их товаров и услуг, то коллегия отмечает, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Коллегия отмечает, что заявителем 19.05.2023 было представлено обращение на имя руководителя Роспатента, в котором он отмечал следующее:

- товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугами 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], что исключает вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- указанные в перечне товары 09 класса МКТУ относятся к производственно-техническому оборудованию, тогда как указанные услуги 37 класса можно отнести к родовой группе – услуги по установке и ремонту. У потребителей не может создаться впечатление о том, что такие услуги оказывает то же лицо, которое одновременно является производителем названных товаров, то есть вывод об однородности сравниваемых товаров и услуг является неправильным.

В отношении представленного обращения коллегия сообщает, что указанные в нём доводы уже были проанализированы по тексту заключения выше и не требуют дополнительных пояснений со стороны коллегии.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2023.**