

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 02.12.2024 возражение, поданное Акционерным обществом "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", город Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024770858, при этом установила следующее.



НЭК

Регистрация товарного знака « **НЭК** » по заявке №2024770858 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 30.10.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024770858 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 всемирно известной 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 02.12.2024 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 компаний 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.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, и всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей от заявителя 12.05.2025, представлена информация о деятельности компании заявителя.

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

С учетом даты (27.06.2024) подачи заявки №2024770858 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 заявлении 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 «**НЭК**» является комбинированным, включает словесный элемент «НЭК», выполненный буквами в кириллице, и из 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 35, 45 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023719461 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, а также отсутствуют данные о предоставлении услуг по организации коммерческих мероприятий или управлению строительными проектами (35 класс МКТУ). В списке

дочерних предприятий «NEC» отсутствуют агентства по организации мероприятий или строительные консалтинговые фирмы.

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 заявленные услуги 45 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ *«организация и проведение коммерческих мероприятий; управление коммерческими проектами для строительных проектов»* под обозначением

« НЭК» минимальна.

Анализ обозначения по заявке №2023719461 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.

В заявлении словесном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «НЭК». Поскольку в комбинированных знаках словесные элементы являются основным средством индивидуализации, поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя, они легче запоминаются при восприятии обозначения в целом, чем изобразительные элементы.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2] включают в свой состав в качестве основного элемента фонетически тождественный элемент «НЭК» / «NEC», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Словесный элемент «НЭК» заявленного обозначения не имеет смыслового значения, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

Графические отличия не влияют на вывод о сходстве сравниваемых

обозначений, поскольку носят второстепенный характер.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «организация и проведение коммерческих мероприятий; управление коммерческими проектами для строительных проектов» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «реклама; информация по сбыту товаров и услуг через посредников (для других), консультативные службы по организации дел, информация о деловой активности, административная деятельность в сфере бизнеса, статистическая информация, коммерческая информация, предоставление коммерческой информации, статистической информации и информации о деловой активности в виде записей на компакт-дисках с постоянной памятью и через локальные и глобальные компьютерные информационные сети; менеджмент в сфере бизнеса и консультации в области бизнеса, включая слежение за транспортировкой, складированием, управлением запасами, переотправкой и доставкой товаров» противопоставленного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ «market research and analysis; business development; providing assistance in the field of product commercialization; business planning; business process re-engineering; business research and surveys» / «анализ и исследование рынка; услуги девелоперских компаний; предоставление помощи в области введения продуктов в эксплуатацию; бизнес-планирование; услуги реконфигурации бизнес-процессов; бизнес-исследования и обзоры» противопоставленного знака [2] однородны, поскольку относятся к услугам в сфере бизнеса и рекламы, следовательно, сопоставляемые услуги имеют одно назначение, могут оказываться одними лицами, имеют одинаковый круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ, как правомерно указано в решении Роспатента от 30.10.2024, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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 02.12.2024, отменить решение Роспатента от 30.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024770858.