

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 26.05.2015 возражение ООО «Группа ЭНЭЛТ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013714860, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного знака по  
заявке №2013714860 с датой поступления в федеральный орган исполнительной  
власти по интеллектуальной собственности от 30.04.2013 испрашивается на имя  
заявителя в отношении товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в  
перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака  
заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов  
«ГРУППА», «ЭНЭЛТ» и словосочетания «ОБЪЕДИНЯЯ ЭНЕРГИИ»,  
расположенных на разных уровнях, причем первая буква «Э» расположена внутри  
окружности и имеет оригинальное исполнение. Регистрация товарного знака  
испрашивается в красном, черном, белом, сером цветовом сочетании.

Роспатентом 30.01.2015 было принято решение о государственной  
регистрации товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ на основании  
заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение  
не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении товаров

07, 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что




заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированными товарными



знаками по свидетельству №446927 [1] в отношении однородных

услуг 35 класса МКТУ,  по свидетельству №416604 [2],



по свидетельству №416603 [3],  по свидетельству

№250875 [4],  по свидетельству №217263 [5] в отношении однородных



ЭТО РАБОТАЕТ!

товаров 07, 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, ОБЪЕДИНЯЯ ЭНЕРГИЮ! по свидетельству №326306 [6] в отношении однородных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ,



по свидетельству №247407 [7] в отношении однородных товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Также в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГРУППА» не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятое наименование организации.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2015 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- по иску заявителя Суд по интеллектуальным правам вынес решение о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков [2 -4] в отношении товаров 07 (машины), 09 (приборы и инструменты для спасания и обучения) и услуг 35 (реклама) классов МКТУ;

- существенным отличительным элементом заявленного обозначения является стилизованная буква «Э» в круге;

- правовая охрана товарного знака [7] также досрочно прекращена в отношении части товаров 09 класса МКТУ – «приборы и инструменты электрические, для измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения».

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.04.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «Группа», «ЭНЭЛТ» и «Объединяя энергии», расположенных на трех строках, причем начальная буква «Э» элемента «ЭНЭЛТ» выполнена стилизованной.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013714860 в отношении части товаров и услуг заявленного перечня в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-7] в отношении однородных товаров и услуг.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1 - 7] показал следующее.



Заявленное обозначение

не является сходным до степени

смешения с товарными знаками



[1-7], поскольку они не

ассоциируются между собой в целом, что обусловлено разным общим зрительным впечатлением, производимым обозначениями, за счет фонетических и графических отличий, имеющих в знаках.

Так, сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав звуков, что свидетельствует о том, что они не

являются сходными фонетически. Использование в сопоставляемых знаках разных шрифтовых решений, букв разных алфавитов, разной цветовой гаммы, а также разного композиционного построения знаков и разных по форме и заложенному в них смыслу изобразительных элементов, присутствующих в сравниваемых знаках, позволяет говорить о разном общем зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми обозначениями.

Что касается однородности товаров 07, 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013714860 и для которых действуют товарные знаки [1 - 7], то они признаны коллегией однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности вышеуказанных товаров/услуг одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Слово «ГРУППА», входящее в состав заявленного обозначения, относится к неохраняемым элементам обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Поскольку указанное слово не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, оно включено в состав регистрируемого обозначения в качестве неохраняемого элемента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2015, изменить решение Роспатента от 30.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013714860.**