

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.08.2020 возражение, поданное ООО «Энергетическая компания «ЗМК Энерго», г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706959, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по
заявке №2019706959, поступившей в Роспатент 20.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Индивидуального предпринимателя Мальцевой Елены Нургаяновны, г. Верхняя Пышма, в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Впоследствии 12.03.2020 права на заявку были переданы на имя заявителя.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в

отношении всех заявленных товаров, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что элементы «ЗМК Энерго» (где: элемент «ЗМК» представляет собой общепринятое сокращение от «Завод металлоконструкций», указывающий на видовое наименование предприятия, характеризующий область его деятельности, «Энерго» - сокращение, употр. в новых сложных словах в знач. прил. к энергия, напр. энергобаза, энергоснабжение. См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) не обладают различительной способностью, и являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку напрямую указывают на видовое наименование предприятия и область деятельности заявителя.


Таким образом, неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:




- с товарным знаком «
» по свидетельству №654519, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ - СИБИРЬ", г. Омск, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;




- с товарным знаком «  » по свидетельству №494903, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Завод металлоконструкций", г. Энгельс, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству №499038, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Завод металлоконструкций", г. Кировск, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству №373629, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "СУЗМК ЭНЕРГО", г. Среднеуральск, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

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

- ООО «Энергетическая компания «ЗМК Энерго» представлено на рынке с 2010 г., является одним из крупнейших производителей металлоконструкций опор ЛЭП напряжением от 35 кВ до 750 кВ., металлоконструкций порталов ошиновки распределительных устройств ОРУ, ПС, прожекторных мачт (ПМС), свайных фундаментов (ростверков);

- обозначение «ЗМК Энерго» на дату приоритета приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования заявителем в Российской Федерации, Казахстане и Грузии, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- в противопоставленных товарных знаках словесным элементам «ЗМК» и «ЭНЕРГО» предоставлена правовая охрана;

- слово «ЭНЕРГО» является фантазийным, не является общеупотребимым для товаров или услуг определенного вида;

- заявитель не согласен со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- совпадение лишь одного словесного элемента «ЗМК» не может указывать на фонетическое сходство сравниваемых обозначений, что подтверждается, в том числе судебной практикой по аналогичным спорам (например, сравнение обозначений «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» и обозначения «ЦАРЬ» по делу № А40-22499/10-19-132).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписки ЕГЮРЛ;
2. Устав ООО «Энергетическая компания «ЗМК Энерго»;
3. Решение №5 о назначении на должность генерального директора;
4. Заключение аттестационной комиссии;
5. Копия договоров поставки и товарные накладные;
6. Копия договора №138;
7. Фото бирки на продукции заявителя;
8. Товарные накладные (поставщик ООО «Печатные технологии»);
9. Печатная продукция, фото клеше, фото конверта, фото сувенирной продукции;
10. Копия договора по участию в выставке, счет-фактура, акт, фото, видео;
11. Результаты поисковых запросов Google, Yandex, по запросу «ЗМК Энерго»;
12. Справка о доменном имени zmk-energo.com;
13. Справка о доходах за 2017-2018 гг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2019) поступления заявки №2019706959 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с пунктом 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.

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 является комбинированным, состоит из букв «ЗМК» и слова «ЭНЕРГО» выполненных, стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, размещенных на двух строках и разделенных красной чертой. Слева расположен изобразительный элемент в виде красного круга, на фоне которого изображены белые линии.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в красном, розовом, светло-розовом, белом, сером, светло-сером и темно-сером цветовом сочетании, в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Относительно охраноспособности букв «ЗМК» и слова «ЭНЕРГО» следует согласиться с мнением экспертизы, изложенным в решении Роспатента от 10.04.2020 ввиду следующего.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что буквы «ЗМК» представляют собой сокращение от «Завод металлоконструкций» (см. Интернет-словарь: <http://www.sokr.ru/%D0%B7%D0%BC%D0%BA/>). Учитывая семантику, буквы «ЗМК» указывают на видовое наименование предприятия, характеризуют область деятельности заявителя, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраноспособными.

Слово «ЭНЕРГО» является сокращением (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.), употребляемым в новых сложных словах в значении прил. к энергия, напр. энергобаза, энергоснабжение. Таким образом, слово «ЭНЕРГО» является описательным, характеризует заявленные товары 06 класса МКТУ, а именно указывает на их свойство и назначение, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве доказательств приобретения различительной способности заявителем были предоставлены материалы, а именно: заключение аттестационной комиссии [4], согласно которому изготовителем металлических решётчатых опор ВЛ 35 и металлоконструкций для ОРУ ПС является заявитель. Вниманию коллегии были представлены договоры о поставке продукции заявителя и договоры международной купли-продажи товара за 2015-2017 гг. [5].

Следует отметить, что у коллегии нет оснований полагать, что в результате исполнения именно вышеперечисленных договоров, заявленное обозначение стало известно потребителю.

Заявителем были представлены договоры, в которых он является заказчиком печатной и сувенирной продукции с использованием заявленного обозначения [8, 9].

Представленных сведений недостаточно для вывода о том, что именно в результате оказанных заказчику услуг по изготовлению печатной продукции заявленное обозначение стало известно потребителю в качестве индивидуализирующего средства для заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Заявитель был участником выставки «Металлоконструкции 2019», о чем свидетельствует договор [10], однако участие в данной выставке не может быть рассмотрено в качестве доказательства приобретения различительной способности заявленным обозначением, поскольку данная выставка проходила после даты приоритета заявленного обозначения.

Наличие на имя заявителя сайта zmk-energo.com [12] не подтверждает факт введения в гражданский оборот заявленных товаров.

Представленная информация о доходах [13] не может быть принята к сведению, поскольку невозможно проверить их достоверность, в связи с тем, что невозможно установить правовой статус компании предоставляющей услуги на сайте casebook.ru.

Для приобретения различительной способности обозначением



заявителю следовало доказать, что по состоянию на 20.02.2019 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории распространения товаров, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки заявленных товаров 06 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных

именно заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов.

Вышеперечисленные материалы заявителем не были предоставлены.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о правомерности вывода Роспатента о неохраноспособности букв «ЗМК» и слова «ЭНЕРГО» на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающим различительной способностью.


В решении Роспатента заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «»

(1) является комбинированным, состоит из стилизованного изображения дома, разделенного на три секции, букв «ЗМК» и слов «ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ», выполненных заглавными буквами русского алфавита. Слова «ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» исключены из правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, оранжевом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (2) является комбинированным, состоит изобразительного элемента в виде наклоненного эллипса, на фоне которого расположены буквы «ЗМК», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена в синем и белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 06, 12, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «ЗМК СПб» (3) является комбинированным, состоит из букв «ЗМК» выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и букв «СПб» выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы «СПб» выведены из правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, синем и белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 06, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «СУЗМК ЭНЕРГО» (4) является комбинированным, состоит из шестиугольника, внутри которого расположены стилизованные буквы «С» и «Э» и слов «СУЗМК ЭНЕРГО» выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, белом, светло-зеленом, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-4) показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического вхождения одних и тех же букв «ЗМК», расположенных в одной и той же последовательности противопоставленных товарных знаков (1-4) и слова «ЭНЕРГО» противопоставленного товарного знака (4) в заявленное обозначение.

Выполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами русского алфавита обуславливает их графическое сходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства.

В результате анализа однородности перечней товаров 06 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) было установлено следующее.

Заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 06 класса МКТУ, в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-4), поскольку сравниваемые перечни содержат идентичные позиции, либо сравниваемые товары объединены общеродовыми и общевиновыми признаками, поскольку относятся к таким товарам как металлы, материалы металлические и изделия из них, имеют один круг потребителей и одни и те же каналы сбыта.

Однородность товаров 06 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривалась.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, соответствующий вывод Роспатента следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 10.04.2020.