


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 возражение, поступившее 27.11.2023, поданное ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715818, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022715818 подано на регистрацию 15.03.2022 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Роспатентом принято решение от 27.07.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715818 в отношении всех товаров 04 класса МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 01, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 41 классов МКТУ, а также в отношении иной части товаров и услуг 01, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует положениям пунктов 1, 3, 6 статьи

1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «ОЭК» (общепринятое сокращение от «объединенная энергетическая компания» (<https://www.sokr.ru/card/180245s5a723b13/>)) не обладают различительной способностью, указывают на вид и назначение части испрашиваемых товаров и услуг, ввиду чего являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОМСКАЯ» представляет собой производное от географического наименования «Омск» (город, находящийся на юге Западно-Сибирской равнины в Российской Федерации (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/3646/Омск)), ввиду чего указанный словесный элемент не обладает различительной способностью, является географическим указанием на место производства товаров и оказания услуг, в связи с чем является неохраняемым в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных частей «ЭНЕРГО» (первая составная часть сложных слов со значениями «энергия, энергетический» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/107051/энерго>)) и «СБЫТОВАЯ» (образовано от слова «СБЫТ» со значением «продажа готовой продукции на рынок, потребителю» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1017002>)), не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение части заявленных товаров и услуг, вследствие чего квалифицирован экспертизой как неохраняемый элемент согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав словесный элемент «КОМПАНИЯ» является лексической единицей русского языка, означает «корпоративное предприятие, которое является юридическим лицом» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/24011), не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование организации, ввиду чего нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в решении Роспатента был сделан вывод о том, что в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 41 классов МКТУ, а также в отношении части

испрашиваемых товаров и услуг 01, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения, иными словами, нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, экспертиза отмечала, что заявленное обозначение является



сходным до степени смешения с товарным знаком « **ОЭК** » по свидетельству №319222 в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, то есть заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.07.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выведением из правовой охраны словесных элементов «ОМСКАЯ», «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ», «КОМПАНИЯ» для всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ;

- заявитель не согласен с выведением из правовой охраны букв «ОЭК» заявленного обозначения;

- данный элемент представляет собой аббревиатуру наименования предприятия «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», где буква «О» соответствует слову «ОМСКАЯ», буква «Э» - слову «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ», а буква «К» - слову «КОМПАНИЯ»;

- аббревиатура по определению является сложносокращенным словом, представляющим собой усеченные части исходных слов. Аббревиатура всегда образована от полных наименований и, соответственно не является простым набором абстрактных букв, а имеет определенное однозначно распознаваемое семантическое значение. Поскольку в заявленном обозначении данный элемент расположен рядом со словесным элементом «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», она будет восприниматься именно как аббревиатура, соотносящаяся

с названием конкретного предприятия, а не представляющая собой сокращение от слова «объединённая энергетическая компания»;

- в соответствии со сложившейся практикой, аббревиатуры, образованные от названий компаний, признаются обладающими самостоятельной индивидуализирующей функцией, и, соответственно, различительной способностью для заявляемых товаров и услуг. К примеру, в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 по делу №СИП-271/2020, товарный знак GPN был признан обладающим изначальной различительной способностью, поскольку аббревиатура отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличием звукового состава и лексического значения, лексико-грамматической определенностью, способностью выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивацией, а также обладает различительной способностью, так как воспринимается адресной группой потребителей конкретного товара как слово, позволяющее индивидуализировать товары общества, отличать их от товаров иных производителей;

- заявитель оспаривает решение Роспатента от 27.07.2023 только в отношении части товаров и услуг 06, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, а именно:

06 - материалы металлические строительные;

09 - аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; карты идентификационные электронные; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; физические, электронные и электротехнические устройства;

35 - ведение автоматизированных баз данных; подготовка платежных документов; услуги фотокопирования;

36 - информация по вопросам страхования, информация финансовая; консультации по вопросам страхования; страхование;

37 - заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание

энергетического оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок;

42 - инжиниринг; контроль качества; экспертиза инженерно-техническая;

- все заявленные товары и услуги напрямую или опосредованно связаны с деятельностью компании в области энергетики, производятся, продаются, используются и являются сопутствующими и взаимодополняемыми с генерацией, хранением, распределением и сбытом энергии, ввиду чего заявленное обозначение не будет нарушать положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса;



- компания ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», в интересах которой регистрируется заявляемое обозначение, является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Омской области и оказывает следующие виды услуг: 1) услуги по энергоснабжению; 2) энергосервисные услуги; 3) тепловизионное обследование; 4) энергоаудит; 5) экспертиза режима энергопотребления; 6) офисные услуги, включая копирование документов; 7) проектирование внутренних сетей электроснабжения в части учета электрической энергии; 8) установка и обслуживание приборов учёта; 9) страхование; 10) размещение рекламы; 11) продажа электросчётчиков, оборудования, прочих товаров;

- ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», являясь энергетической компанией, осуществляет широкий спектр сопутствующих услуг, охватывающих инжиниринговую, строительную, финансовую и другие сферы. Поскольку компании в области энергетики - это всегда крупные предприятия, предоставляющие большое количество рабочих мест и задействованные в реализации сопутствующих социальных проектов и проектов по развитию городской инфраструктуры, то потребители не будут введены в заблуждение, узнав о предложении товаров и услуг в смежных областях, поскольку осведомленность общества о различных направлениях деятельности энергетических компаний в Российской Федерации достаточно высока благодаря, в том числе, медиа-проектам и социальным инициативам;

- дополнительным аргументом в пользу отсутствия ложности является

регистрация фирменного наименования компании для широкого спектра видов деятельности, как напрямую, так и опосредованно связанных с энергетическим сектором. Соответственно, для целевой аудитории заявленное обозначение не является ложным в отношении вида оказываемых компанией услуг, а ассоциируется со всеми видами деятельности компании с данным фирменным наименованием;

- другие компании в области энергетики, имеющие в названии предприятия указание на профильную деятельность, также оказывают услуги в смежных областях, и регистрируют на свое имя товарные знаки в отношении широкого

перечня товаров и услуг (например, товарные знаки « ГАЗПРОМ НЕФТЬ», « РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО » по свидетельствам №№441154, 822514);

- заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №319222 с целью получения письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.07.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, которым ранее уже была предоставлена правовая охрана, а также в отношении части товаров и услуг 06, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ (желаемый перечень был приведен по тексту заключения выше).

Заявителем 21.03.2024 были представлены дополнения к возражению от 27.11.2023, в которых он отмечал следующее:

- заявитель корректирует испрашиваемые товары и услуги 06, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ следующим образом:

06 - материалы металлические строительные для использования в строительстве в области энергоснабжения;

09 - аппаратура для дистанционного управления в области энергосбыта; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской, предназначенная для использования в области энергоснабжения;

карты идентификационные электронные, предназначенные для использования в области энергопотребления и энергоснабжения; физические, электронные и электротехнические устройства, предназначенные для использования в области энергопотребления и энергоснабжения;

35 - ведение автоматизированных баз данных в области энергоснабжения; подготовка платежных документов в области энергетики; услуги фотокопирования в отношении услуг энергоснабжения;

36 - информация по вопросам страхования, информация финансовая в области энергетики; консультации по вопросам страхования в области энергопотребления и энергоснабжения; страхование в области энергопотребления и энергоснабжения;

37 - монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках, оказываемый при строительстве в области энергоснабжения;

42 - инжиниринг в области энергоснабжения; контроль качества в области энергоснабжения; экспертиза инженерно-техническая в области энергоснабжения;

- уточненные товары и услуги 06, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ относятся к сфере энергетики, ввиду чего потребители не будут введены в заблуждение в отношении их вида и назначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.07.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, которым ранее уже была предоставлена правовая охрана, а также в отношении части товаров и услуг 06, 09, 35, 36, 37, 42 уточненного перечня (был приведен по тексту заключения выше).

Заявителем 15.05.2024 были направлены вторые дополнения к возражению от 27.11.2023, в которых он указывал следующее:

- заявленное обозначение используется компанией ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» для индивидуализации своих товаров и услуг и является частью сокращенного фирменного наименования компании. При этом компания зарегистрирована в Омской области (644042, Омская область, Омск город, Карла Маркса проспект, дом 41/15);

- регистрация заявленного товарного знака на имя ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществляется с согласия и в интересах компании ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», в подтверждение чего заявитель представляет письмо о согласии от данного юридического лица на регистрацию и использования заявителем заявленного обозначения в качестве товарного знака (приложение №1). Кроме того, ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является контролирующим лицом ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» через подконтрольное лицо - АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (приложение №2);

- таким образом, учитывая наличие согласия ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», взаимосвязь компаний, а также тот факт, что данная компания зарегистрирована на территории Омской области, введение потребителей в заблуждение исключается.

К дополнениям от 15.05.2024 заявителем были приобщены в материалы дела дополнительные документы, а именно:

1. Письмо-согласие от ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ».

Заявителем 17.05.2024 были направлены дополнительные материалы к возражению, а именно: копия справки от заявителя о группе компаний «ИНТЕР РАО» (приложение №3).

Заявителем 20.05.2024 были направлены дополнительные материалы к возражению, а именно: оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №319222 в отношении всех испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ (приложение №4).

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

С учетом даты (15.03.2022) поступления заявки №2022715818 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в

частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из графического элемента, из сочетания букв «ОЭК», и из словесных элементов «ОМСКАЯ», «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ», «КОМПАНИЯ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения изначально испрашивалась для товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 06, 41 классов МКТУ, а также в отношении части товаров и услуг 01, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, основано на противоречии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что согласно возражению от 27.11.2023 и дополнениям к нему от 21.03.2024 заявитель оспаривает решение Роспатента от 27.07.2023 только в части отказа регистрации заявленного обозначения в части товаров и услуг 06, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, при этом заявитель корректирует перечень данных товаров и услуг следующим образом:

06 - материалы металлические строительные для использования в строительстве в области энергоснабжения;

09 - аппаратура для дистанционного управления в области энергосбыта; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской, предназначенная для использования в области энергоснабжения; карты идентификационные электронные, предназначенные для использования в области энергопотребления и энергоснабжения; физические, электронные и

электротехнические устройства, предназначенные для использования в области энергопотребления и энергоснабжения;

35 - ведение автоматизированных баз данных в области энергоснабжения; подготовка платежных документов в области энергетики; услуги фотокопирования в отношении услуг энергоснабжения;


36 - информация по вопросам страхования, информация финансовая в области энергетики; консультации по вопросам страхования в области энергопотребления и энергоснабжения; страхование в области энергопотребления и энергоснабжения;

37 - монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках, оказываемый при строительстве в области энергоснабжения;

42 - инжиниринг в области энергоснабжения; контроль качества в области энергоснабжения; экспертиза инженерно-техническая в области энергоснабжения.

Также коллегия указывает, что заявитель в возражении от 27.11.2023 выразил согласие с выводением из правовой охраны словесных элементов «ОМСКАЯ», «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ», «КОМПАНИЯ» заявленного обозначения, вместе с тем оспаривал неохраноспособность букв «ОЭК» заявленного обозначения.



Анализ заявленного обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из словесных частей «ЭНЕРГО» (первая составная часть сложных слов со значениями «энергия, энергетический» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/107051/энерго>)) и «СБЫТОВАЯ» (образовано от слова «СБЫТ» со значением «продажа готовой продукции на рынок, потребителю» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1017002>)), не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ «препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты, обеспечивающие экономное использование угля», товаров 04 класса МКТУ «биотопливо; брикеты топливные; газ нефтяной; газ топливный; газы генераторные;

газы отвержденные [топливо]; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; керосин; мазут; масла горючие; масла смазочные; масла технические; масло моторное; нефть, в том числе переработанная; пыль угольная [топливо]; смеси горючие карбюрированные; спирт [топливо]; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо моторное; энергия электрическая», товаров 06 класса МКТУ «материалы металлические строительные для использования в строительстве в области энергоснабжения», товаров 07 класса МКТУ «арматура для паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; водонагреватели, являющиеся частью машин; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; гидрогенераторное оборудование; турбогенераторное оборудование; оборудование турбогенераторов с форсированным водородным охлаждением; оборудование турбогенераторов с воздушным охлаждением; оборудование турбогенераторов с полным водяным охлаждением; ударные генераторы; синхронные генераторы для дизель-генераторных установок; дымоходы паровых котлов; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; котлы паровых машин; машины паровые; насосы для отопительных установок; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; перегреватели; питатели для котлов машин; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; ремни приводные для генераторов постоянного тока; теплообменники [части машин]; трубы паровых котлов [части машин]; гидротурбинное оборудование; поворотно-лопастные гидротурбины; радиально-осевые гидротурбины; паровые турбины; газовые турбины; турбины ветряные; турбины гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; установки для трубопроводного транспорта пневматические шестерни паровых машин; щетки генераторов постоянного тока; щетки угольные [электричество]; эжекторы», товаров 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; амперметры; антенны; аппаратура высокочастотная; аппараты коммутационные

электрические; аппараты электрические для дистанционного зажигания; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; выключатели электроцепи; вольтметры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; измерители; инверторы [электрические]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; коллекторы электрические; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; ограничители [электричество]; переключающие, регулирующие, управляющие, измерительные, сигнальные и контрольные устройства и приборы, включённые в 09 класс; переключатели электрические; полупроводники; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы для дистанционной записи; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы точные измерительные; провода магнитные; провода электрические; проводники электрические; программное рулевое оборудование, а именно, оборудование для контроля температуры и клапанов, включенное в 09 класс; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические; редукторы [электричество]; реле электрические; сердечники катушек индуктивности [электричество]; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; указатели электрические утечки тока; блоки предохранителей; блоки резисторов; быстродействующие выключатели; выключатели автоматические; заземлители трансформатора; контакторы постоянного тока; контакторы переменного тока; резисторы; устройства помехозащитные [электричество]; щиты распределительные

[электричество]; электропроводка; аппаратура для дистанционного управления в области энергосбыта; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской, предназначенная для использования в области энергоснабжения; карты идентификационные электронные, предназначенные для использования в области энергопотребления и энергоснабжения; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; физические, электронные и электротехнические устройства, предназначенные для использования в области энергопотребления и энергоснабжения», услуг 36 класса МКТУ «оценка стоимости разработок в энергетической промышленности; информация по вопросам страхования, информация финансовая в области энергетики; консультации по вопросам страхования в области энергопотребления и энергоснабжения; страхование в области энергопотребления и энергоснабжения», услуг 37 класса МКТУ «прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; строительство, техническое обслуживание и ремонт энергетических объектов; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках, оказываемый при строительстве в области энергоснабжения; услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок», услуг 39 класса МКТУ «распределение электроэнергии; распределение энергии», услуг 40 класса МКТУ «генерирование электрической энергии за счет волн, ветра и солнечной энергии; генерирование электроэнергии из солнечной энергии; информационные и консультативные услуги, связанные с производством электроэнергии из энергии волн; консультации в области производства энергии, генерирования, обработки и преобразования электрической энергии; преобразование избыточной энергии в пар [услуги по вторичному использованию энергии]; преобразование энергии от утилизации отходов в электрическую [услуги по получению энергии от утилизации отходов]; производство и переработка топлива и других источников энергии; производство электрической энергии из возобновляемых источников; производство

энергии; производство энергии на электростанциях; услуги по энергопроизводству», услуг 42 класса МКТУ «анализы технологические, касающиеся определения потребностей в энергии потребителей-заказчиков; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; изучение технических проектов; исследования технологические; консультации по техническим услугам в области обеспечения энергией (услуга, включенная в 42 класс); консультации по технологическим вопросам; консультационные услуги в сфере энергосбережения и эффективного использования энергии; научные и промышленные исследования в сфере преобразования световой энергии в электрическую и накопителей солнечной энергии; предоставление информации, касающейся анализа технических проектов и исследований по вопросам использования природных источников энергии; проведение анализа технических проектов и исследований, относящихся к использованию природных источников энергии; проектирование и разработка сетей распределения энергии; проектирование и разработка систем генерации возобновляемых видов энергии; проектирование и разработка программного обеспечения для контроля, регулирования и мониторинга систем солнечной энергии; разработка проектов в области электросетевого строительства новых объектов на основе энергосберегающих технологий; разработка проектов по реконструкции и техническому перевооружению электрических подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; технологическая разработка компонентов, устройств и систем для установок сбора солнечной энергии и станций преобразования световой энергии в электрическую; технологические консультации в области производства и использования энергии; инжиниринг в области энергоснабжения; контроль качества в области энергоснабжения; экспертиза инженерно-техническая в области энергоснабжения», а именно на то, что указанные товары и услуги используются в области энергетики, вследствие чего является неохраняемым элементом согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно коллегия указывает, что словесный элемент «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ» заявленного обозначения будет указывать на назначение

испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная; реклама почтой; реклама телевизионная; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, через автоматические распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, телемагазины или Интернет-сайты; составление рекламных рубрик в газетах; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; услуги по сравнению цен на энергию; ведение автоматизированных баз данных в области энергоснабжения; подготовка платежных документов в области энергетики; услуги фотокопирования в отношении услуг энергоснабжения», направленных на продвижение товаров 01, 04, 06, 07, 09 классов МКТУ. Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Таким образом, для указанных выше товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ словесный элемент «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ» заявленного обозначения не обладает различительной способностью и должен оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для указанных выше товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявитель в возражении от 27.11.2023 выражал согласие

с выведением из правовой охраны словесного элемента «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ» и корректировал перечень испрашиваемых товаров и услуг 06, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ таким образом, чтоб указанные товары и услуги соотносились с областью энергетики (следовательно, заявитель соглашался с тем, что его товары и услуги предназначены для энергетической сферы).

С учётом того, что заявителем был скорректирован перечень товаров и услуг 06, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, в перечне испрашиваемых товаров и услуг товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ не осталось позиций, которые вводили бы потребителей в заблуждение в отношении их вида и назначения, ввиду чего регистрация заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ не будет нарушать положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что заявленное обозначение включает в себя сочетание букв «ОЭК», которое является общепринятым сокращением от словосочетания «объединенная энергетическая компания» (<https://www.sokr.ru/card/180245s5a723b13/>), которое, в свою очередь, означает «электросетевая компания, созданная в 2005 году для эксплуатации принадлежащего городу Москве электросетевого имущества» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1069916>). С учётом своего семантического значения буквы «ОЭК» не обладают различительной способностью, указывают на вид и назначение испрашиваемых товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ (перечислены по тексту заключения выше, относятся к области энергетики), ввиду чего являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, для указанных выше товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ сочетание букв «ОЭК» заявленного обозначения не обладает различительной способностью и должно оставаться свободным для использования иными лицами в гражданском обороте.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для указанных выше товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов

МКТУ с выведением из правовой охраны сочетания букв «ОЭК» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


В отношении доводов заявителя о том, что «сочетание букв «ОЭК» заявленного обозначения представляет собой аббревиатуру наименования предприятия «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ», где буква «О» соответствует слову «ОМСКАЯ», буква «Э» - слову «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ», а буква «К» - слову «КОМПАНИЯ», коллегия отмечает, что указанная аббревиатура, приведенная заявителем, не является общепринятой и не известна российскому потребителю, ввиду чего коллегия не может согласиться с данным доводом.

Что касается доводов заявителя о том, что «в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 по делу №СИП-271/2020, товарный знак GPN был признан обладающим изначальной различительной способностью, поскольку аббревиатура отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличием звукового состава и лексического значения, лексико-грамматической определенностью, способностью выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивацией, а также обладает различительной способностью, так как воспринимается адресной группой потребителей конкретного товара как слово, позволяющее индивидуализировать товары общества, отличать их от товаров иных производителей», коллегия указывает, что данное судебное дело касалось иного обозначения, при этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.



Анализ заявленного обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №319222 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде загнутых линий, и из словесного элемента «ОЭК»,

выполненного жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №319222 [1] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «
» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ (приложение №4).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «
» и противопоставленный

товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 27.07.2023 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2022715818 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом всего вышеизложенного, регистрация заявленного обозначения предполагается для всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ уточненного перечня с выведением из правовой охраны сочетания букв «ОЭК», а также с выведением из правовой охраны словесных элементов «ОМСКАЯ», «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ», «КОМПАНИЯ».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2023, изменить решение Роспатента от 27.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022715818.