


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 ПАО ЕЭС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715828, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022715828 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 №2022715828 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 следующим.


Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭНЕРГОСБЫТ» 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 «СБЫТ» (означает «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.

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.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ВОЛГА» (по свидетельству №450227 с приоритетом от 16.12.2010) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №451572 с приоритетом от 04.03.2010) в отношении услуг 40 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 40 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «*Ралла-Ралла*» (по свидетельству №355604 с приоритетом от 29.12.2006) в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, признанных

однородными заявленным услугам 39, 41 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «**ВОЛГА**» (по свидетельству №734271 с приоритетом от 29.12.2006) в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 40 классов МКТУ [4].

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 словесного элемента «ЭНЕРОСБЫТ» для всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ;

- заявитель оспаривает решение Роспатента от 27.07.2023 только в отношении части товаров и услуг 07, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, а именно:

07 - колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; компрессоры [машины]; конвейеры [машины]; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; питатели для карбюраторов; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; электродвигатели постоянного и переменного тока для буровых станков; электродвигатели и генераторы постоянного тока для комплектных приводов экскаваторов; электродвигатели постоянного для привода карьерных электровозов; электродвигатели для привода рудоразмольных и дисковых мельниц; электродвигатели постоянного и переменного тока для шахтных подъемников и вентиляции; электродвигатели постоянного тока для приводов буровых установок; электродвигатели постоянного и переменного тока для приводов прокатных станов; асинхронные электродвигатели для привода вентиляторов, дымососов, дробилок, транспортеров, ковочно-штамповочных прессов;

09 - аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и

контроля электрическая, за исключением медицинской; банки аккумуляторов; батареи гальванических элементов; провода электрические; проводники электрические; станции зарядные для электрических транспортных средств; схемы интегральные; транзисторы [электроника]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов;

35 - ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; изучение рынка; информация статистическая; исследования в области бизнеса; подготовка платежных документов; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление отчетов о счетах;

36 - перевод денежных средств в системе электронных расчетов; финансовая деятельность;

37 - заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов;

42 - контроль качества;

- 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;



- 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;

- ООО «ЭНЕРГОСБЫТ ВОЛГА» - гарантирующий поставщик электроэнергии

на территории Владимирской области с 1 апреля 2018 года. Компания предлагает широкий спектр коммерческих услуг для населения и юридических лиц, в том числе: 1) продажа/установка/обслуживание приборов учёта электроэнергии; 2) любые виды электромонтажных работ; 3) поверка счётчиков; 4) страхование; 5) проведение энергообследования (энергоаудит); 6) консультационные услуги по энергоснабжению и заключению договоров; 7) коммерческие услуги; 8) программы лояльности;

- ООО «ЭНЕРГОСБЫТ ВОЛГА», 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;

- 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);

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ЭСВ ЭНЕРГОСБЫТ ВОЛГА], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-4] имеют следующие

звучания: [ВОЛГА], [ВОЛГА-ВОЛГА], то есть сравниваемые обозначения имеют разный состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- сравниваемые обозначения выполнены разными видами и размерами шрифтов, что свидетельствует об их визуальных отличиях;

- несмотря на то, что в сравниваемых знаках присутствует совпадающий словесный элемент «ВОЛГА», тождества концепций в сравниваемых знаках не наблюдается. В частности, из-за элемента «ЭНЕРГОСБЫТ» заявленное обозначение четко ассоциируется с наименованием определенной компании и сферой ее деятельности, а именно с услугами в области энергетики и энергосбыта. Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой просто наименование реки, которое абстрактно для большей части товаров и услуг МКТУ и встречается в составе различных сосуществующих товарных знаков очень часто из-за значимости данного географического объекта.

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 07, 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 просит пересмотреть решение Роспатента от 27.07.2023 в части товаров и услуг 07, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, при этом корректирует товары и услуги 09, 35, 36, 42 следующим образом:

09 - аппаратура для дистанционного управления в области энергоснабжения; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской, предназначенная для использования в области энергоснабжения; схемы интегральные предназначенная для оборудования в области энергоснабжения; транзисторы [электроника] предназначенная для оборудования в области энергоснабжения;

35 - ведение автоматизированных баз данных в области энергоснабжения; ведение бухгалтерских документов в отношении энергопотребления и энергоснабжения; изучение рынка в области энергоснабжения; информация статистическая в области энергопотребления и энергоснабжения; исследования в области бизнеса в области энергоснабжения; подготовка платежных документов в отношении услуг энергоснабжения; сбор информации по компьютерным базам данных в области энергоснабжения; систематизация информации в компьютерных базах данных в области энергопотребления и энергоснабжения; составление отчетов о счетах в отношении услуг энергоснабжения;

36 - перевод денежных средств в системе электронных расчетов в отношении услуг энергоснабжения; финансовая деятельность в области энергоснабжения;

42 - контроль качества в области энергоснабжения;

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

- заявитель указывает, что он не оспаривает решение Роспатента от 27.07.2023 в отношении услуг 39, 40, 41 классов МКТУ, ввиду чего товарные знаки [2, 3], противопоставленные в отношении услуг 39, 40, 41 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- товары 09, 37 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам и услугам 09, 37 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 4], так как сравниваемые товары и услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

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 07, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ 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 «Энергосбыт Волга» для индивидуализации своих товаров и услуг и является частью фирменного наименования компании. ООО «Энергосбыт Волга» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области, причем ООО «Энергосбыт Волга» приступило к исполнению обязанностей гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской области в отношении потребителей, ранее обслуживаемых гарантирующим поставщиком ПАО «МРСК Центра и Приволжья», из-за чего в названии компании присутствует слово «ВОЛГА» (приложение №2);

- регистрация заявленного товарного знака на имя ПАО «ИНТЕР ПАО ЕЭС» осуществляется с согласия и в интересах компании ООО «Энергосбыт Волга», 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);

- таким образом, учитывая наличие согласия ООО «Энергосбыт Волга», взаимосвязь компаний, а также тот факт, что в фирменном наименовании компании присутствует слово «ВОЛГА», введение потребителей в заблуждение исключается;

- заявитель является контролирующим лицом ООО «Энергосбыт Волга» через ООО «ЭСКБ-Развитие» (приложение №2).

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

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

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

С учетом даты (15.03.2022) поступления заявки №2022715828 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 « **ЭНЕРГОСБЫТ**
ВОЛГА», состоящее из графического элемента, из сочетания букв «ЭСВ», и из словесных элементов «ЭНЕРГОСБЫТ», «ВОЛГА», 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 дополнениям от 21.03.2024 к возражению от 27.11.2023 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 07, 09, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ уточненного перечня (был приведен по тексту заключения выше).

Также коллегия указывает, что заявитель в возражении от 27.11.2023 выразил согласие с выведением из правовой охраны словесного элемента «ЭНЕРГОСБЫТ» заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения « **ЭНЕРГОСБЫТ**
ВОЛГА» 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 «ЭНЕРГОСБЫТ» 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 «СБЫТ» (означает «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 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, 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 регулирующие электрические; 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 энергоснабжения; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской, предназначенная для использования в области энергоснабжения; банки аккумуляторов; батареи гальванических элементов; провода электрические; проводники электрические; станции зарядные для электрических транспортных средств; схемы интегральные предназначенная для оборудования в области энергоснабжения; транзисторы [электроника] предназначенная для оборудования в области энергоснабжения; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов», услуг 36 класса МКТУ «оценка стоимости разработок в энергетической промышленности; перевод денежных средств в системе электронных расчетов в отношении услуг энергоснабжения; финансовая деятельность в области 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; услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов», 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; контроль качества 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 «ЭНЕРГОСБЫТ» заявленного обозначения будет указывать на назначение испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров в области энергоснабжения; интерактивная реклама в компьютерной сети в области энергоснабжения; обновление рекламных материалов в области энергоснабжения; организация выставок в коммерческих или рекламных целях в области энергоснабжения; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях в области энергоснабжения; оформление витрин в области энергоснабжения; продвижение товаров для третьих лиц в области энергоснабжения; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации в области энергоснабжения; прокат рекламных материалов в области энергоснабжения; публикация рекламных текстов в области энергоснабжения; реклама в области энергоснабжения; реклама интерактивная в области энергоснабжения; реклама почтой в области энергоснабжения; реклама телевизионная в области энергоснабжения; радиореклама в области энергоснабжения; расклейка афиш в области энергоснабжения; распространение образцов в области энергоснабжения; распространение рекламных материалов в области энергоснабжения; распространение рекламных объявлений в области энергоснабжения; 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 в области энергоснабжения; составление рекламных рубрик в газетах в области энергоснабжения; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям] в области энергоснабжения; услуги по сравнению цен на энергию; ведение автоматизированных баз данных в области энергоснабжения; ведение бухгалтерских документов в отношении энергопотребления и энергоснабжения; изучение рынка в области энергоснабжения;


информация статистическая в области энергопотребления и энергоснабжения; исследования в области бизнеса в области энергоснабжения; подготовка платежных документов в отношении услуг энергоснабжения; сбор информации по компьютерным базам данных в области энергоснабжения; систематизация информации в компьютерных базах данных в области энергопотребления и энергоснабжения; составление отчетов о счетах в отношении услуг энергоснабжения», направленных на продвижение товаров 01, 04, 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, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ словесный элемент «ЭНЕРГОСБЫТ» 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, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ с выведением из правовой охраны словесного элемента «ЭНЕРГОСБЫТ» 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 «ЭНЕРГОСБЫТ», а в дополнениях от 21.03.2024 корректировал перечень испрашиваемых товаров и услуг классов 09, 35, 36, 42 МКТУ таким образом, чтоб указанные товары и услуги соотносились с областью энергетики.

С учётом того, что заявителем был скорректирован перечень товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ, в перечне испрашиваемых товаров и услуг 01, 04, 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 заявленных товаров и услуг 01, 04, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ (с учётом уточненного перечня) не будет нарушать положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

В связи с тем, что заявитель не оспаривает решение Роспатента от 27.07.2023 в отношении услуг 39, 40, 41 классов МКТУ, товарные знаки [2, 3], противопоставленные в отношении услуг 39, 40, 41 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде четырехугольника с чёрным фоном, из изобразительного элемента, и из словесного элемента «ВОЛГА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «ВОЛГА», поскольку он выполнен крупным шрифтом в центральной части товарного знака и обращает на себя внимание потребителей.

Противопоставленный товарный знак «**ВОЛГА**» [4] является словесным, выполненным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Как указывалось ранее словесный элемент «ЭНЕРГОСБЫТ» заявленного обозначения является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия отмечает, что словесный элемент «ВОЛГА» заявленного обозначения является значимым, поскольку он занимает существенную часть его составе и запоминается потребителями.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 4] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы

«ВОЛГА»/«ВОЛГА», что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что сближает их по визуальному признаку 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 об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления в области энергоснабжения; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской, предназначенная для использования в области энергоснабжения; схемы интегральные предназначенная для оборудования в области энергоснабжения; транзисторы [электроника] предназначенная для оборудования в области энергоснабжения; банки аккумуляторов; батареи гальванических элементов; провода электрические; проводники электрические; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов» заявленного обозначения не являются однородными товарам 09 класса МКТУ «оборудование для взвешивания; приборы и инструменты для взвешивания; устройство для взвешивания; весы; отвесы» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к оборудованию электро- и радиотехническому, а также к оборудованию для управления и регулирования, в то время как товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака [1] относятся к оборудованию измерительному, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств» заявленного обозначения являются однородными услугам 37 класса МКТУ «ремонт, в том числе капитальный, и

техническое обслуживание транспортных средств» противопоставленного товарного знака [4], поскольку указанные услуги направлены на техническое обслуживание транспортных средств, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов» заявленного обозначения не являются однородными услугами 37 класса МКТУ «ремонт, в том числе капитальный, и техническое обслуживание транспортных средств» противопоставленного товарного знака [4], ввиду того что указанные услуги 37 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к ремонту отопительного оборудования, а также к ремонту электрооборудования, в то время как услуги 37 класса МКТУ противопоставленного знака [4] относятся к техническому обслуживанию транспортных средств, то есть сравниваемые услуги имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [4] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, что формирует вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, решение Роспатента от 27.07.2023 должно быть изменено, поскольку при анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 4] коллегией были выявлены неоднородные товары 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления в области энергоснабжения; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской, предназначенная для использования в области энергоснабжения; схемы интегральные предназначенная для оборудования в области энергоснабжения; транзисторы [электроника] предназначенная для оборудования в области энергоснабжения; банки аккумуляторов; батареи гальванических элементов; провода электрические; проводники электрические; станции зарядные

для электрических транспортных средств; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов» и услуги 37 класса МКТУ «услуги электриков; установка, ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов», в отношении которых заявленное обозначение может быть зарегистрировано.

С учетом всего вышеизложенного, регистрация заявленного обозначения предполагается для заявленных товаров и услуг 01, 04, 07, 09, 35, 36, 37 (для неоднородных услуг), 39, 40, 42 классов МКТУ уточненного перечня с выведением из правовой охраны словесного элемента «ЭНЕРГОСБЫТ».

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 №2022715828.