

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2024. Данное возражение подано Публичным акционерным обществом «ИНТЕР РАО ЕС», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022715809, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2022715809, поданной 15.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 07, 09, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 22.09.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022715809 в отношении всех товаров 01, 04, 06, 07, 09 классов МКТУ части услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ, всех услуг 40 класса МКТУ, части услуг 41, 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «Башкирские распределительные тепловые сети».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» (Распределительные тепловые сети - наружные тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от центрального теплового пункта до индивидуального теплового пункта, см. <https://docs.cntd.ru/document/1200095545>), то для части заявленных услуг 35 класса МКТУ (а именно: «менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный»), всех заявленных услуг 36 класса МКТУ (за исключением: «анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; инвестирование; клиринг; консультации по вопросам финансов; кредитноденежные операции; менеджмент финансовый; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценка стоимости разработок в энергетической промышленности; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; управление недвижимостью; услуги по составлению смет для оценки затрат; финансирование; финансовая деятельность»), части заявленных услуг 37 класса МКТУ (а именно: «дезинфекция; мощение дорог; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; очистка зданий [наружной поверхности]»), части заявленных услуг 39 класса МКТУ (а именно: «бронирование транспортных средств; организация пассажирских

перевозок для третьих лиц; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; переноска грузов; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации об услугах хранения; прокат автомобилей; прокат транспортных средств; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги водителей; услуги транспортные; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование»), части заявленных услуг 41 класса МКТУ (а именно: «академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; издание книг; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат тренажеров; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги воспитательные; услуги репетиторов [обучение]; услуги спортивных лагерей»), части заявленных услуг 42 класса МКТУ (а именно: «исследования медицинские; исследования научно-технические в области патентного картирования»), заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2024 поступило возражение на решение Роспатента и дополнения к нему, в которых указывалось следующее:

- заявитель просит пересмотреть отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «издание книг в области энергоснабжения; монтаж видеозаписей в области энергоснабжения; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых, в области энергоснабжения; производство фильмов, за исключением рекламных, в области энергоснабжения; публикации с помощью настольных электронных издательских

систем в области энергоснабжения; служба новостей в области энергоснабжения; создание фильмов, за исключением рекламных, в области энергоснабжения»;

- заявленное обозначение используется заявителем для индивидуализации своих товаров и услуг и является частью фирменного наименования компании, официальный сайт компании: <https://www.bashrts-rb.ru/>;

- регистрация заявленного товарного знака на имя ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществляется с согласия и в интересах Общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БАШРТС»);

- учредителем ООО «БАШРТС» выступает компания ООО «Башкирская генерирующая компания», учредителем которой, в свою очередь, выступает заявитель – ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

- указание в заявленном обозначении фирменного наименования компании, включающего вид предприятия («распределительные тепловые сети»), не могут привести к введению потребителей в заблуждение относительно вида предоставляемых услуг, поскольку компании в области энергетики оказывают широкий спектр сопутствующих услуг, напрямую или опосредованно, связанных с энергетическим сектором, включая образование, рекламу, финансы, строительство, медиа, благотворительность, научные исследования и пр.;

- словосочетание «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ассоциируется с теплоэнергетикой, а эта сфера деятельности подразумевает производство, использование и реализацию целого спектра оборудования, инструментов, сопутствующих товаров и услуг, связанных с тепловой энергетикой;

- таким образом, элемент «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», включенный в заявленное обозначение, не может вводить потребителей в заблуждение, в том числе в отношении скорректированного заявителем вышеуказанного перечня услуг 41 класса МКТУ;

- в 41 классе услуги, для которых заявленное обозначение было признано ложным, предназначены для информирования потребителей, они относятся к медиа услугам, публикации материалов и службе новостей, соответственно, заявленное

обозначение формирует ассоциации с созданием и распространением контента в области энергетики, но не создает ложных представлений о деятельности предприятия заявителя;

- соответственно, для данных услуг заявленное обозначение может быть признано описательным элементом обозначения, но не ложным;

- заявитель фактически предоставляет услуги 41 класса МКТУ в части новостей и публикаций, на сайте компании присутствует Пресс-центр: <https://www.bashrts-rb.ru/ru/press-center/news/>, где компания участвует в проектах публицистических изданий;

- заявитель также является победителем конкурса средств массовой информации «МедиаТЭК», который проводится при поддержке Министерства энергетики РФ;

- фактическое предоставление услуг энергетической компанией является дополнительным подтверждением того, что словесный элемент «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» не является ложным относительно вида и назначения услуг;

- указание в фирменном наименовании и заявленном обозначении на основной профиль компании не будет вводить потребителей в заблуждение, поскольку любое крупное энергетическое предприятие в соответствии с обычаями делового оборота предлагает большой спектр услуг;

- потребители воспринимают заявленное обозначение не как ограничивающее указание на вид деятельности предприятия, а именно как фирменное наименование и средства индивидуализации, выделяющие проекты и услуги конкретного предприятия;

- 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 »,



« **РОСЭНЕРГОАТОМ** » по свидетельствам №№441154, 822514, 529038.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и пересмотреть отказ в регистрации заявленного обозначения по заявке №2022715809 в части услуг 41 класса МКТУ, указанных выше в доводах возражения.

К возражению приложены следующие материалы:

- справка о группе компаний «ИНТЕР РАО» (1);
- письмо – согласие (2);
- письмо от ООО «Башкирская генерирующая компания» (3);
- выписки из ЕГРЮЛ на ООО «БГК», ООО «БашРТС», ООО «Башэнерготранс» (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (15.03.2022) заявки № 2022715809 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022715809 заявлено



комбинированное обозначение «  », содержащее изобразительный элемент в виде оригинальной композиции из фигур сложной геометрической формы оранжевого цвета, справа от которой расположены словесные элементы «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», выполненные одно под другим жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в синем цвете.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входит словосочетание «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», состоящие из следующих словесных элементов:

«БАШКИРСКИЕ» - прил. к башкирам, к Башкирия - Башкортостан (Республика Башкортостан, Башкирия), субъект Российской Федерации. Расположен на юго-востоке Европейской части России, в Южном Предуралье;

«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - наружные тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от центрального теплового пункта до индивидуального теплового пункта, см. <https://bigenc.ru/geography/text/5758867>; <https://docs.cntd.ru/document/1200095545>).

Учитывая вышеуказанные толкования, коллегия пришла к выводу о том, что смысловое значение заявленного обозначения подразумевает деятельность, связанную с совокупностью устройств, предназначенных для передачи тепловой

энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок, оказываемых таким субъектом Российской Федерации как Республика Башкортостан.

Вместе с тем, словосочетание «Башкирские распределительные тепловые сети» может восприниматься потребителями как видовое наименование предприятия. Документы, представленные к материалам возражения, подтверждают, что ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») является одним из крупнейших ресурсоснабжающих компаний Башкортостана, оказывающая услуги отопления и горячего водоснабжения в восьми городах Республики Башкортостан. ООО «БашРТС» создано в 2005 году, обслуживает 36 котельных, 350 центральных тепловых пункта (ЦТП), 22 насосные станции. Подробная информация о деятельности компании размещена на сайте <https://www.bashrts-rb.ru/>. За продолжительную и интенсивную работу ООО «БашРТС» приобрело узнаваемость и популярность среди потребителей и пользователей, в том числе услугами отопления и горячего водоснабжения.

Следует также указать, что компания, работающая долгое время в области теплоэнергетики, оказывает широкий спектр сопутствующих услуг, которые также связаны с энергетическим сектором, включая образование, рекламу, финансы, строительство, медиа, благотворительность, научные исследования и т.д. В частности, из представленных с возражением сведений, в том числе содержащихся на официальном сайте ООО «БашРТС», данная компания осуществляет деятельность, относящуюся к новостям, различным публикациям, участвует в проектах публицистических изданий и др. В этой связи в возражении был представлен скорректированный перечень услуг 41 класса МКТУ, связанный с услугами в области публикаций, информационной поддержки, службы новостей, редакционно-издательской деятельности, ограниченные исключительно областью энергоснабжения, которые собственно и оказываются заявителем по заявке №2022715809. Данные услуги, маркированные обозначением «Башкирские распределительные тепловые сети», будут восприниматься потребителями как источник информации в области энергоснабжения, относящийся к заявителю и его

фирменному наименованию, поэтому у потребителей не возникнут ассоциации, связанные с ложным указанием на вид и назначение оказываемых услуг. Следовательно, заявленное обозначение со словесными элементами «Башкирские распределительные тепловые сети» в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» не обладают различительной способностью, поскольку указывают на место производства, вид и назначение товаров и услуг, а в связи с тем, что они не занимают доминирующего положения в обозначении, могут быть включены в состав обозначения в качестве неохраноспособных элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

Дополнительно коллегия приняла во внимание информацию (1, 4) о том, что аффилированным лицом ООО «БашРТС» является компания Публичное акционерное общество «ИНТЕР РАО», то есть заявитель, на имя которого от ООО «БашРТС» выдано полное и безотзывное согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022715809 (2). В этой связи регистрация товарного знака на аффилированное лицо позволяет коллегии прийти к выводу об одном источнике происхождения товаров и услуг.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в возражении, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Башкирские распределительные тепловые сети».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2024, изменить решение Роспатента от 22.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022715809.**