


## 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 23.10.2024, поданное ООО «Эйч Энерджи», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023748649, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  **ENERGY** » по заявке №2023748649 с датой поступления от 06.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023748649. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ENERGY» (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «энергия» (<https://woordhunt.ru/word/energy>)) указывает на свойства испрашиваемых товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, в связи с чем является неохранным элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В то же время, словесный элемент «ENERGY» заявленного обозначения сходен с обозначением «G-ENERGY», используемым компанией ПАО «Газпром нефть», 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 для индивидуализации однородных товаров (<https://www.gazprom-neft.ru/>, <https://g-energy.org/>), в связи с чем заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.


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

- с товарным знаком «» (по свидетельству №344728 с приоритетом от 09.03.2006) в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 35 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №585274 с приоритетом от 19.09.2014) в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 41 классов МКТУ [2].

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург) товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №925209 с приоритетом от 11.11.2021) в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 35, 38, 41 классов МКТУ [3];

**G-Energy ART**

- с товарным знаком «**G-Energy ART**» (по свидетельству №747121 с приоритетом от 20.05.2019) в отношении товаров и услуг 01, 04, 09, 19, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ [4];

**G-Energy ART**

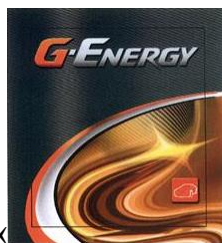
- с товарным знаком «**G-Energy ART**» (по свидетельству №747123 с приоритетом от 20.05.2019) в отношении товаров и услуг 01, 04, 09, 19, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ [5];

**G-Energy**

- с товарным знаком «**G-Energy**» (по свидетельству №394521 с приоритетом от 06.11.2008) в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11, 17 классов МКТУ [6];


**G-ENERGY**

- с товарным знаком «**G-ENERGY**» (по свидетельству №414700 с приоритетом от 26.02.2010) в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11, 17 классов МКТУ [7];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №422786 с приоритетом от 01.06.2010) в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11, 17 классов МКТУ [8];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №422787 с приоритетом от 01.06.2010) в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11, 17 классов МКТУ [9];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №549256 с приоритетом от 20.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [10];




- с товарным знаком «» (по свидетельству №549257 с приоритетом от 20.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [11];





- с товарным знаком «» (по свидетельству №549258 с приоритетом от 20.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [12];





- с товарным знаком «» (по свидетельству №549259 с приоритетом от 20.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [13];





- с товарным знаком «» (по свидетельству №549260 с приоритетом от 20.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [14];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №549261 с приоритетом от 24.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [15];


- с товарным знаком «» (по свидетельству №549262 с приоритетом от 24.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [16];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №549263 с приоритетом от 24.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [17];

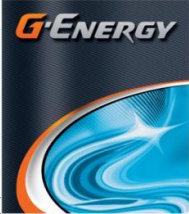
- с товарным знаком «» (по свидетельству №549264 с приоритетом от 24.06.2014) в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 35, 38, 41 классов МКТУ [18];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №654119 с приоритетом от 25.05.2017) в отношении товаров и услуг 01, 04, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 17, 37, 40 классов МКТУ [19];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №703668 с приоритетом от 22.11.2017) в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 38, 42 классов МКТУ [20];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №763654 с приоритетом от 16.07.2019) в отношении товаров и услуг 08, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 35, 38, 40 классов МКТУ [21];

- с товарным знаком  (по свидетельству №898880 с приоритетом от 10.06.2021) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [22];

- с товарным знаком  (по свидетельству №939540 с приоритетом от 01.03.2022) в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11, 17 классов МКТУ [23];

- с товарным знаком  (по свидетельству №922179 с приоритетом от 01.09.2021) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [24];

- с товарным знаком  (по свидетельству №922199 с приоритетом от 01.03.2022) в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 11, 17 классов МКТУ [25].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 24.06.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выведением из правовой охраны словесного элемента «ENERGY» заявленного обозначения;

- ПАО «Газпром нефть» использует обозначение с обозначением «G-ENERGY» в отношении моторного масла. В перечне товаров и услуг рассматриваемой заявки нет позиций, однородных товарам 04 класса МКТУ «моторное масло»;

- заявитель получил письмо-согласие, в котором ПАО «Газпром нефть» сообщает, что регистрация и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя не будет

нарушать каких-либо прав ПАО «Газпром нефть» и не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары и предоставляющего услуги 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ (приложение №3);

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ следующим образом:

09 - аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты дистанционного управления; измерители; инверторы [электрические]; индукторы [электричество]; инструменты измерительные; интерфейсы для компьютеров; клеммы [электричество]; компьютеры; машины и приборы для испытания материалов; микропроцессоры; модемы; обеспечение программное для компьютеров, записанное; оборудование компьютерное; передатчики электронных сигналов; платформы программные, записанные или загружаемые, для применения в сфере энергетики; приборы для обучения; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, для применения в сфере энергетики; программы для компьютеров, записанные для применения в сфере энергетики; программы компьютерные, загружаемые для применения в сфере энергетики; программы операционные для компьютеров, записанные, для применения в сфере энергетики; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые, для применения в сфере энергетики; публикации электронные загружаемые, для применения в сфере энергетики; станции зарядные для электрических транспортных средств; устройства для обработки информации; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства помехозащитные [электричество]; флэш-накопители usb; используемые только на объектах электроэнергетики и электросетевого хозяйства:

электрических станциях, электрических подстанциях высокого напряжения, включая тяговые подстанции, открытые и закрытые распределительные устройства высокого напряжения на промышленных объектах и объектах инфраструктуры, а также иных электроустановках на номинальное напряжение свыше 1000В; релейной защите и автоматике, воздушных и кабельных линиях электропередачи автоматизированных систем технологического управления электрических станций и электросетевых объектов, автоматизированных систем управления электрических станций и электросетевых объектов, систем учета электрической энергии, сетей связи электросетевого комплекса;

11 - приборы и установки для охлаждения; установки и машины для охлаждения;

17 - бумага изоляционная; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; клапаны из натурального каучука или вулканизированного волокна; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; кольца уплотнительные круглого сечения; материалы набивочные резиновые или пластмассовые;

35 - ведение автоматизированных баз данных для применения в сфере энергетики; демонстрация товаров для применения в сфере энергетики; исследования в области бизнеса в сфере энергетики; организация выставок в сфере энергетики в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в сфере энергетики; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг в сфере энергетики только на объектах электроэнергетики и электросетевого хозяйства: электрических станциях, электрических подстанциях высокого напряжения, включая тяговые подстанции, открытые и закрытые распределительные устройства высокого напряжения на промышленных объектах и объектах инфраструктуры, а также иных электроустановках на номинальное напряжение свыше 1000В; релейной защите и автоматике, воздушных и кабельных линиях электропередачи, автоматизированных систем технологического управления электрических станций и электросетевых объектов, автоматизированных систем управления электрических



станций электросетевых объектов, систем учета электрической энергии, сетей связи электросетевого комплекса;

37 - монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; предоставление информации по вопросам ремонта только на объектах электроэнергетики и электросетевого хозяйства: электрических станциях, электрических подстанциях высокого напряжения, включая тяговые подстанции, открытые и закрытые распределительные устройства высокого напряжения на промышленных объектах и объектах инфраструктуры, а также иных электроустановках на номинальное напряжение свыше 1000В; релейной защите и автоматике, воздушных и кабельных линиях электропередачи, автоматизированных систем технологического управления электрических станций и электросетевых объектов, автоматизированных систем управления электрических станций и электросетевых объектов, систем учета электрической энергии, сетей связи электросетевого комплекса; ремонт линий электропередачи; ремонт и монтаж электротехнического оборудования, трансформаторов, распределительной и регулирующей аппаратуры, ремонт насосов; услуги электриков; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок;

38 - обеспечение доступа к базам данных для применения в сфере энергетики; связь с использованием компьютерных терминалов для сферы энергетики только на объектах электроэнергетики и электросетевого хозяйства: электрических станциях, электрических подстанциях высокого напряжения, включая тяговые подстанции, открытые и закрытые распределительные устройства высокого напряжения на промышленных объектах и объектах инфраструктуры, а также иных электроустановках на номинальное напряжение свыше 1000В; релейной защите и автоматике, воздушных и кабельных линиях электропередачи, автоматизированных систем технологического управления электрических станций и электросетевых объектов, автоматизированных систем управления электрических станций и электросетевых объектов, систем учета электрической энергии, сетей связи электросетевого комплекса;

40 - работы сварочные; сборка изделий для применения в сфере энергетики на заказ для третьих лиц;

41 - организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение] для применения в сфере энергетики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, относящихся к сфере энергетики только на объектах электроэнергетики и электросетевого хозяйства: электрических станциях, электрических подстанциях высокого напряжения, включая тяговые подстанции, открытые и закрытые распределительные устройства высокого напряжения на промышленных объектах и объектах инфраструктуры, а также иных электроустановках на номинальное напряжение свыше 1000В; релейной защите и автоматике, воздушных и кабельных линиях электропередачи, автоматизированных систем технологического управления электрических станций и электросетевых объектов, автоматизированных систем управления электрических станций и электросетевых объектов, систем учета электрической энергии, сетей связи электросетевого комплекса;

42 - анализ химический; аудит в области энергетики; инжиниринг в сфере энергетики; инсталляция программного обеспечения для применения в сфере энергетики; испытания материалов в сфере энергетики; исследования в области механики; исследования в области телекоммуникационных технологий для применения в сфере энергетики; исследования технологические; испытание, исследования и анализ механических и электрических систем; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерных технологий в сфере энергетики; модернизация программного обеспечения для применения в сфере энергетики; написание компьютерных кодов для применения в сфере энергетики; обеспечение программное как услуга [saas] для применения в сфере энергетики; обслуживание программного обеспечения для применения в сфере энергетики; разработка программного обеспечения для применения в сфере энергетики; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий для применения в сфере энергетики только на объектах электроэнергетики и электросетевого хозяйства: электрических станциях, электрических подстанциях высокого

напряжения, включая тяговые подстанции, открытые и закрытые распределительные устройства высокого напряжения на промышленных объектах и объектах инфраструктуры, а также иных электроустановках на номинальное напряжение свыше 1000В; релейной защите и автоматике, воздушных и кабельных линиях электропередачи, автоматизированных систем технологического управления электрических станций и электросетевых объектов, автоматизированных систем управления электрических станций и электросетевых объектов, систем учета электрической энергии, сетей связи электросетевого комплекса;

- заявителем было получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-2] (приложения №№1, 2);

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [3-25] (приложение №3).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.06.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];
2. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2];
3. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [3-25].

На заседании коллегии 04.12.2024 к материалам дела были приобщены общедоступные сведения из сети Интернет о моторных маслах компании ПАО «Газпром нефть» ([https://g-family.ru/news.php?ELEMENT\\_ID=14235](https://g-family.ru/news.php?ELEMENT_ID=14235), [https://www.promtechserv.ru/goods/100412739-g\\_energy\\_f\\_synth\\_5w\\_30\\_2051](https://www.promtechserv.ru/goods/100412739-g_energy_f_synth_5w_30_2051), <https://motoroil24.ru/catalog/oils/easy/gazpromneft-g-energy-f-synth-5w-40.html>, <https://shop.gazpromneft-sm.ru/catalog/5881/>, <https://liga-m.pro/motornie-masla/g-energy/>). Распечатки данных источников из сети Интернет были приложены коллегией к протоколу от 04.12.2024 (приложение №4). Заявитель не ходатайствовал о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с данными материалами, отмечая, что испрашиваемые товары и услуги никоим образом не являются однородными моторным маслам.

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

С учетом даты (06.06.2023) поступления заявки №2023748649 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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:

- 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

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).



Заявленное обозначение «  **ENERGY** » является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента, и из словесного элемента «ENERGY», выполненного жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 24.06.2024 в части неохраноспособности элемента «ENERGY» (является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «энергия» (<https://woordhunt.ru/word/energy>), ввиду чего указывает на свойства испрашиваемых товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пунктам 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое ПАО «Газпром нефть» для маркировки товаров, однородных заявленным товарам и услугам, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может

ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно сведениям из сети Интернет (<https://www.gazprom-neft.ru/>, <https://g-energy.org/>, <https://liga-m.pro/motornie-masla/g-energy/>, [https://www.promtechserv.ru/goods/100412739-g\\_energy\\_f\\_synth\\_5w\\_30\\_2051](https://www.promtechserv.ru/goods/100412739-g_energy_f_synth_5w_30_2051), <https://motoroil24.ru/catalog/oils/easy/gazpromneft-g-energy-f-synth-5w-40.html>, [https://g-family.ru/news.php?ELEMENT\\_ID=14235](https://g-family.ru/news.php?ELEMENT_ID=14235), <https://shop.gazpromneft-sm.ru/catalog/5881/>) ПАО «Газпром нефть» под обозначением «G-ENERGY» реализует моторные масла, что заявителем по тексту возражения не оспаривалось. Коллегия отмечает, что моторные масла относятся к 04 классу МКТУ, к маслам для технических целей.

Коллегия принимает во внимание скорректированный заявителем перечень товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше) и группирует данные товары и услуги по следующим видам:

09 - оборудование для управления и регулирования; оборудование контрольно-измерительное; оборудование компьютерное и продукты программные; оборудование электро- и радиотехническое; приборы и средства для обучения; аккумуляторы; оборудование для записи и воспроизведения информации;

11 - оборудование и приборы для охлаждения;

17 - средства и материалы защитные, изоляционные и для уплотнения; латексы, продукты их обработки и изделия из них;

35 - услуги информационно-справочные; услуги в области рекламы; услуги по продвижению товаров;

37 - услуги в области строительства; ремонт электротехнического оборудования; установка и техническое обслуживание электрооборудования;

38 - услуги служб связи; услуги по предоставлению информации;

40 - услуги по работе с металлом; услуги по сборке изделий для применения в сфере энергетики;

41 - услуги в области образования; услуги по организации деловых мероприятий; услуги редакционно-издательские;

42 - услуги научно-исследовательские; услуги по техническим испытаниям и контролю; услуги в области компьютерных технологий; услуги инженерные в области строительства.


Таким образом, коллегия полагает, что испрашиваемые товары и услуги 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ скорректированного перечня (приведены по тексту заключения выше) не являются однородными товарам 04 класса МКТУ «моторные масла» противопоставленного обозначения «G-ENERGY», используемого ПАО «Газпром нефть» в своей деятельности, так как сравниваемые товары и услуги различаются по виду, назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Кроме того, коллегия приняла во внимание представленное заявителем письмо-согласие от ПАО «Газпром нефть» (приложение №3), в котором данное лицо указывало, что «регистрация и использование заявленного обозначения по заявке №2023748649 в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя не будет нарушать каких-либо прав ПАО «Газпром нефть» и не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары и предоставляющего услуги 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ».


Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «ENERGY» будет ассоциироваться именно с ПАО «Газпром нефть», и, как следствие, при восприятии товаров или услуг, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги. В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «» [1] принадлежит ООО «Ресурс», Санкт-Петербург, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесного элемента «ENERGY», выполненного жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» [2] принадлежит ООО «НЛ Континент», состоит из изобразительного элемента в виде листика, и из словесного элемента «energy», выполненного жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [3-25] (приведены по тексту заключения выше) принадлежат одному лицу (ПАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург), представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «ENERGY». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 01, 04, 09, 19, 35, 37, 41, 42 классов 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 в материалы возражения представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-25] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше) (приложения №№1, 2, 3).

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 правообладателей, 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 правообладателей противопоставленных товарных знаков следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение «  **ENERGY** » и противопоставленные товарные знаки [1-25] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-25] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их 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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 24.06.2024 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2023748649 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 11, 17, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше) в

соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2024, отменить решение Роспатента от 24.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023748649.**