

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 10.10.2006 поданное ЗАО «ЭнергоПроект», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации № 288605 товарного знака «ЭНЕРГО ПРОЕКТ» по заявке № 2004702218/50, при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемой регистрации № 288605 товарного знака «ЭНЕРГО ПРОЕКТ» с приоритетом от 06.02.2004 является Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак, согласно описанию, приведенному в заявке, представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть, которого представлена в виде стилизованного изображения турбины, в которой ротор представлен из специального профиля контурных букв «Э» и «П», где «П» находится внутри «Э» и является как бы продолжением поперечного элемента буквы «Э». Остальное тело турбины составлено из слов «ЭНЕРГО» и «ПРОЕКТ». Слово «ПРОЕКТ» расположено под словом «ЭНЕРГО», оба слова также выполнены контурными буквами, кроме начальных «Э» и «П», контуры которых заполнены черным. При этом упомянутые начальные буквы расположены внутри контура образующей ротор турбины буквы «Э». Знак зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования в области механики; научно-конструкторские разработки; разработка рабочей документации; экспертиза научно-техническая».

При вынесении решения о регистрации товарного знака экспертиза приняла во внимание материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность обозначения в результате его использования.

В качестве указанных материалов были представлены:

- распечатки с сайта ООО «Энергопроект» в сети Интернет [1];

- список предприятий, обслуживаемых ООО «Энергопроект» в 2000-2004 гг. [2];

- перечень поставок оборудования ООО «Энергопроект» в 2000-2004 гг. в регионы России и СНГ [3];

- фирменный бланк, фирменный конверт, лист товаро - сопроводительного документа, бланк акта испытаний, на которых изображено заявленное комбинированное обозначение [4];

- рекламный листок – предложение с эмблемой в виде заявленного обозначения [5];

- письма предприятий, подтверждающие работу ООО «Энергопроект» по поставке оборудования, его наладке и ремонту [6].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.10.2006, выражена просьба о признании регистрации № 288605 недействительной, как произведенной в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ЭНЕРГО ПРОЕКТ» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из слов, которые используются значительным числом хозяйствующих субъектов в качестве фирменного наименования и специалистами в сфере энергетики и ее потребителями в качестве термина, что подтверждается представленными сведениями из сети Интернет;

- словесный элемент «ЭНЕРГОПРОЕКТ» представляет собой общепринятый термин, служащий для обозначения всего комплекса услуг, относящихся к проектированию в области энергетики, т.е. услуг, в отношении которых зарегистрирован знак;

- словесный элемент «ЭНЕРГОПРОЕКТ» занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке.

К возражению приложены копии источников информации из сети Интернет, подтверждающие мотивы возражения [7].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.01.2007, с приложением копии возражения, однако правообладателем на дату заседания отзыв по мотивам возражения не был представлен, а уведомление и копия возражения, направленные в адрес правообладателя, возвращены почтой с пометкой об истечении срока хранения корреспонденции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи 06.02.2004 заявки № 2004702218/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами;

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 как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращения наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары/услуги, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с пунктом (14.4.1) Правил, при определении занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Товарный знак № 288605 представляет собой стилизованное изображение турбины, состоящей из ротора в виде контура буквы «Э», поперечный элемент которой выполнен в виде контура буквы «П», являющегося продолжением буквы «Э», и тела турбины, роль которого выполняют словесные элементы «ЭНЕРГО» и «ПРОЕКТ», расположенные друг над другом. Начальные буквы данных слов «Э» и «П» заполнены черным. Регистрация № 288605 произведена в отношении услуг 42 класса: «инжиниринг; исследования в области механики; научно-конструкторские разработки; разработка рабочей документации; экспертиза научно-техническая».

При исследовании положения словесных и изобразительных элементов в знаке следует отметить, что они органично увязаны в единую оригинальную композицию, образуя стилизованное изображение турбины, в которой изобразительные и словесные элементы играют равную роль в формировании зрительного образа. Указанное не позволяет сделать вывод о доминировании в композиции словесных элементов.

Словесные элементы, входящие в состав знака, имеют следующее значение:

ЭНЕРГО ... первая часть сложных слов со знач.: 1) относящийся к энергетике; 2) относящийся к энергии. (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М. Азбуковник. 1999 стр. 911);

ПРОЕКТ: 1) разработанный план сооружения, какого-н. механизма, устройства; 2) предварительный текст какого-н. документа; 3) замысел, план. (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М. Азбуковник. 1999 стр. 609).

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (инжиниринг, исследования в области механики, научно-конструкторские разработки, разработка рабочей документации, экспертиза научно-техническая), обязательно включают разработку проектов, а слово «энерго» указывает, что эти проекты разрабатываются в области энергетике.

Таким образом, словесные элементы «ЭНЕРГО ПРОЕКТ» характеризуют услуги, в отношении которых произведена оспариваемая регистрация, поскольку указывают на вид и назначение данных услуг.

Информация из сети Интернет, представленная лицом, подавшим возражение, подтверждает, что слово «энергопроект» широкого используется с 1998 года как указание на вид услуги, связанной с проектированием энергосистем и инфраструктуры, необходимой для снабжения потребителей электрической, тепловой и другими видами энергии.

Анализ материалов, представленных в качестве подтверждения приобретенной различительной способности обозначения в результате его использования, показал, что они не относятся к услугам 42 класса МКТУ, перечисленным в перечне, а касаются услуг, связанных с поставкой, установкой и ремонтом энергетического оборудования. Данный род деятельности подпадает под 37 класс МКТУ. Данные [2], включенные в перечень работ по инжинирингу энергетического оборудования, не имеют документального подтверждения и носят декларативный характер.

Таким образом, вывод о том, что оспариваемый знак приобрел различительную способность в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ в результате его использования не может быть признан убедительным в силу ущербности содержащейся в материалах дела информации, не позволяющей в полной мере судить о том, что оспариваемый знак до даты приоритета однозначно воспринимался потребителем как обозначение услуг правообладателя. Кроме того, согласно информации [7], приложенной к возражению, на дату приоритета оспариваемой регистрации фирменное наименование «Энергопроект» имели несколько предприятий («СМК Энергопроект», Москва, ООО «Энергопроект», г. Донецк; ЗАО «Энергопроект», Санкт-Петербург), что свидетельствует о широком использовании слова «энергопроект» хозяйствующими субъектами в качестве указания на вид их деятельности и, соответственно, отсутствии различительной способности.

Вместе с тем, учитывая, что словесные элементы знака композиционно увязаны вместе с изобразительными элементами в единый образ и не занимают доминирующего положения, они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.10.2006 и признать правовую охрану товарного знака «ЭНЕРГО ПРОЕКТ» по свидетельству № 288605 недействительной частично, исключив из нее словесные элементы «ЭНЕРГО ПРОЕКТ».

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(526) Энерго, проект.

(511) 42 - Инжиниринг; исследования в области механики; научно-конструкторские разработки; разработка рабочей документации; экспертиза научно-техническая.