

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2019 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702713 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудитСервис», г. Нальчик (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019702713 подано на регистрацию 28.01.2019 на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702713 для всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «энерго» - первая часть сложных слов со знач., относящийся к энергетике, относящийся к энергии; слова «аудит» - форма финансового контроля за деятельностью организаций в виде ревизии бухгалтерской отчетности, проводимой по желанию клиента; слова «сервис» - сфера обслуживания населения, совокупность учреждений по удовлетворению бытовых нужд и оказанию таких услуг; (см. Современный толковый словарь русского языка, С.А.Кузнецов, Санкт-Петербург, изд. "НОРИНТ", 2002, Толковый словарь русского языка", С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, М, "АЗЪ", 1999, а также см. Интернет-словари на сайтах <https://gufo.me/>, <http://www.gramota.ru/>).

Таким образом, словесный элемент «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ (например: «заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений и т.п.)) не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение части услуг, а также на область деятельности заявителя, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других услуг 37 класса МКТУ (например: «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; мытье окон; мытье транспортных средств; реставрация мебели; дезинфекция; дератизация; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке

чернильных картриджей и т.п.) заявленного обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, поскольку способно вводить потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг, следовательно, не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» используют, помимо заявителя, и другие предприятия, например ООО "ПЭЦ «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», г. Пенза; ООО «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», г. Стерлитамак; ООО «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», г. Барнаул; СРО НП «ДВ-Энергоаудитсервис», г. Хабаровск (информацию см. на сайте <https://egrul.nalog.ru/index.html>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.11.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» является неологизмом, созданным заявителем, в первую очередь, для своего фирменного наименования;

- слово «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» образовано от слов «Энерго»+«Аудит»+«Сервис». Каждое из изложенных слов действительно обладает своим собственным значением;

- слово «Энерго» относится к области энергетики, слово «аудит» к области финансового контроля, слово «сервис» к области обслуживания населения;

- слово «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» не представлено ни в одном словаре в качестве самостоятельной лексической единицы;

- ввиду разнородности областей из которых взяты слова «Энерго»+«Аудит»+«Сервис» их сочетание в форме «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» не образует единой семантики (его составляющие обладают слишком различным значением). Слова «Энерго»+«Аудит»+«Сервис» являются полисемичными лексическими единицами, обозначающими различные виды человеческой деятельности и понятий;

- при дроблении слова «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» на составляющие его части, каждая из частей наделяется своей семантикой и определить

непосредственный перечень услуг, на которые указывает обозначение и в отношении которых вводит потребителя в заблуждение невозможно;

- существующая практика регистрации сходных по словообразованию обозначений, со словами «Энерго», «аудит» и «сервис», подтверждает факт ошибочности вынесенного решения;

- довод экспертизы о противоречии заявленного обозначения «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» пункту 8 статьи 1483 Кодекса, как используемое другими предприятиями, является необоснованным;

- заявленное на регистрацию обозначение «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» является частью фирменного наименования ООО «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», зарегистрированного 29.11.2007 и используемого заявителем в отношении услуг 37 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019702713 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 04.02.2020, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2019 и оставлении в силе решение Роспатента от 31.10.2019.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2020 по делу №СИП-400/2020 признано недействительным решение Роспатента от 28.02.2020 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2019, оставлении в силе решение Роспатента от 31.10.2019, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 26.11.2019 на решение Роспатента от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что при оценке охраноспособности заявленного на регистрацию обозначения Роспатент фактически разделил услуги, в отношении которых испрашивалась правовая охрана товарного знака, на две группы: для одной группы (услуги, связанные с

финансовой деятельностью в сфере энергетики) признал словесный элемент «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» описательным, а для другой – вводящим потребителей в заблуждение. При этом в решении Роспатента от 31.10.2019 в первую группу включены такие услуги как «заряд аккумуляторов транспортных средств; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений». Перечень данной группы услуг определен Роспатентом неисчерпывающим образом. Вместе с тем, в оспариваемом решении от 28.02.2020 отсутствует анализ однородности приведенных услуг по отношению к услугам, связанным с финансовой деятельностью в сфере энергетики, и, в том числе, с услугой 42-го класса МКТУ «аудит в области энергетики», на которую ссылается административный орган. В частности, судебная коллегия отмечает, что в первую группу услуг Роспатент включил такие услуги как «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами», вместе с тем, данные услуги не связаны явным образом со сферой энергетики, а мотивы, по которым Роспатент признал их таковыми, в оспариваемом решении отсутствуют. Что касается услуг второй группы, то в нее административный орган в решении от 31.10.2019 включил такие услуги как «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; мытье окон; мытье транспортных средств; реставрация мебели; дезинфекция; дератизация; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по

заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей», указав, что данный перечень не является исчерпывающим. Вместе с тем, Роспатент ни в решении от 31.10.2019, ни в оспариваемом решении не привел мотивы, по которым конкретные входящие в данную группу услуги могут быть восприняты потребителем как услуги в сфере энергетики.

Из содержания оспариваемого решения не усматривается наличие сопоставительного анализа спорного обозначения и конкретных услуг, для которых испрашивается правовая охрана, при разрешении вопроса о том, является обозначение для них описательным, ложным или фантазийным.

В решении Роспатента не указано, каким образом применение спорного обозначения к услугам, не имеющим прямого отношения к деятельности в сфере энергетики, приведет к однозначной дезориентации потребителя в отношении услуги или сможет ввести потребителя в заблуждение в отношении ее назначения. При этом следует учесть, что конкретный перечень таких услуг Роспатентом не приведен, обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к заявленному обозначению не устанавливались.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности была подана кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2020 по делу №СИП-400/2020.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2021, решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2020 по делу №СИП-400/2019 оставлено без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

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

С учетом даты (28.01.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 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.

Согласно подпункту 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 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.

Заявленное обозначение является словесным «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «ЭНЕРГО» – Энерго... - начальная часть сложных слов, вносящая значения сл.: 1) энергия (1) (энергоисточник, энергопитание, энергоснабжение и т.п.); 2) энергетический (2) (энергобаза, энергобаланс, энерготехника и т.п.);

- «АУДИТ» - независимая экспертиза финансовой деятельности компании, фирмы, проводимая профессионалами (аудиторами) путем проверки соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству, полноты и верности отражения показателей деятельности предприятий в финансовой отчетности; Аудит - контрольная функция правильности составления финансовых документов;

- «СЕРВИС» - Сервис - оказание услуг, удовлетворение бытовых потребностей населения, см. Интернет, словари, <http://tolkslovar.ru>.

Кроме того, коллегия отмечает, что словесный элемент «ЭНЕРГО» достаточно часто является составным элементом различных словесных обозначений и перестал быть новым и оригинальным, поэтому не может выполнять различительную функцию.

Таким образом, обозначение «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС» воспринимается, несмотря на слитное написание, как имеющее отношение к финансовой деятельности в сфере энергетики.

Также, «энергоаудит» (энергетическое обследование) — это всесторонняя оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направленная на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита является энергетический паспорт, см. Интернет, <https://dic.academic.ru>.

Коллегия отмечает, что 42 класс МКТУ содержит такую услугу как «аудит в области энергетики», то есть, заявленное обозначение представляет собой указание на данный вид услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью и противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что указанная услуга тесно связана с частью заявленных услуг 37 класса МКТУ «заряд аккумуляторов транспортных средств; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт электроприборов», которые непосредственно относятся к услугам в области энергетики.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 37 класса МКТУ «заряд аккумуляторов транспортных средств; прокладка кабеля; ремонт линий электропередачи; услуги электриков; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт электроприборов» будет указывать на назначение, в связи с чем противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраноспособным.

Относительно заявленных услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат

дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; стирка белья; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт

печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями», коллегия отмечает следующее.

Указанные услуги не имеют отношения к деятельности предприятия в области энергетики, в связи с чем заявленное обозначение является ложным указанием вида и назначения оказываемых услуг, и противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное позволяет утверждать, что заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия отмечает, что отсутствие различительной способности заявленного обозначения подтверждается использованием подобных обозначений другими лицами: ООО «ПЭЦ «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», г. Пенза; ООО «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», г. Стерлитамак; ООО «ЭНЕРГОАУДИТСЕРВИС», г. Барнаул; СРО НП «ДВ-Энергоаудитсервис», г. Хабаровск (информацию см. на сайте <https://egrul.nalog.ru/index.html>), осуществляющих деятельность в области энергоаудита.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось

самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2019.