

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела возражение, поступившее 10.12.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Корпорация СТС", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024728688 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «» по заявке № 2024728688, поданной 18.03.2024, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, оранжевый».

Роспатентом 30.07.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024728688 в отношении части услуг 36, всех услуг 37, 39, 40, части услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне (в настоящее время выдано свидетельство № 1058402, дата публикации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 19.03.2024 г.). Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг 35 класса МКТУ, части

услуг 36, части услуг 42 классов МКТУ на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения (1) словесный элемент «КОРПОРАЦИЯ» («корпорация» – это объединение, союз предприятий или отдельных предпринимателей (как правило) на основе частно-групповых интересов), одна из основных форм предпринимательства (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с., 1999 г.) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой видовое наименование предприятия;

- входящие в состав заявленного обозначения (1) буквы «СТС» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, представляют собой сочетание простых букв, которые не имеют характерного (оригинального) графического исполнения, словесного характера;

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками с элементом «СТС» по следующим

свидетельствам: № 709906 («») (2), № 720719

(«») (3) приоритет от 21.06.2018 г., № 677699 («») (4),

№ 673981 («») (5), № 689256 («») (6), № 673980 («») (7),

№ 683440 («») (8), № 671587 («») (9), № 677758



(«») (10) приоритет от 23.11.2017, № 632622 («») (11)



приоритет от 08.04.2016, № 531579 («») (12) приоритет от 05.02.2014 (срок действия регистраций продлен до 05.02.2034 г.), № 526549



(«») (13), № 525158 («») (14), № 523990 («») (15)



(15) приоритет от 02.11.2012, № 331159 («», неохраняемый элемент – «Media») (16) приоритет от 24.10.2006 (срок действия регистрации продлен до



24.10.2026 г.), № 188678 («») (17) приоритет от 18.02.1998 (срок действия регистрации продлен до 18.02.2028 г.), на имя Акционерного общества «Сеть телевизионных станций», 127137, Москва, ул. Правды, 15, стр. 2, в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 42 классов МКТУ;

- при анализе сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-17) установлено звуковое сходство словесных элементов «СТС» и «СТС»;

- чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров (услуг), которые могут рассматриваться как однородные. Все услуги 35 класса МКТУ, часть услуг 36 класса МКТУ «сбор благотворительных средств», часть услуг 42 класса МКТУ «консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров» заявленного обозначения (1) являются однородными товарам 09 и услугам 35, 36, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-17), поскольку они относятся к

одному виду, роду, имеют одинаковое назначение, условия реализации и общий круг потребителей;

- довод заявителя о наличии ранее зарегистрированного на его имя товарного знака

«» по свидетельству № 343448 с приоритетом от 20.12.2006 г. (срок действия регистрации продлен до 20.12.2026 г.) не может выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения (1), поскольку заявленное обозначение (1) существенно отличается от ранее зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.12.2024 возражение на решение Роспатента от 30.07.2024. Основные доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также выдержки из судебной практики (например, ссылки на дела №№ СИП-1047/2020, СИП-499/2023 и т.д.);

- заявитель оспаривает однородность анализируемых товаров и услуг. Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«заключение контрактов, связанных с энергоснабжением; агентства по импорту-экспорту в области энергетики; администрирование программ лояльности потребителей; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников»* не являются однородными по отношению к услугам противопоставленных товарных знаков (2-17). Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«заключение контрактов, связанных с энергоснабжением; агентства по импорту-экспорту в области энергетики»* представляют собой специализированные услуги в энергетике и отсутствуют в перечне услуг АО «Сеть телевизионных станций». Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«администрирование программ лояльности потребителей; комплектование штата сотрудников; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных»* также отсутствуют в перечне услуг противопоставленных товарных знаков. Такие услуги 42 класса МКТУ как *«модернизация программного обеспечения; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров»* не являются однородными по

отношению к услугам противопоставленных товарных знаков (2-17), так как они отличаются по своему характеру и функциональному назначению;

- заявитель просит учесть, что он является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству № 343448 с приоритетом от 20.12.2006 г. (срок действия регистрации продлен до 20.12.2026 г.). Элемент «СТС» очевидно читается в логотипе и занимает в нем доминирующее положение. Данный товарный знак зарегистрирован без дискламации элемента «СТС»;

- 20 июня 2014 г. было утверждено мировое соглашение по делу № СИП-237/2014, по условиям которого, правообладатель противопоставленных товарных знаков АО «Сеть телевизионных станций» выразил согласие с предоставлением заявителю правовой охраны на данный товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 343448, за исключением услуг *«реклама, продвижение товаров для третьих лиц»*. В рамках указанного судебного спора АО «Сеть телевизионных станций», являющееся истцом, отказалось от исковых требований к ООО «Корпорация СТС» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве № 343448, за исключением услуг *«реклама, продвижение товаров для третьих лиц»*;

- при сопоставлении вышеуказанного перечня услуг по товарному знаку за № 343448 с услугами, указанными в заявке № 2024728688 следует, что заявитель просит предоставить правовую охрану обозначению в отношении аналогичных или однородных услуг, в отношении которых ему ранее предоставлена правовая охрана по свидетельству № 343448 на товарный знак, и в отношении которых у АО «Сеть телевизионных станций» отсутствуют претензии к заявителю;

- при анализе сходства заявленного обозначения (1) по заявке № 2024728688 и «старшего» товарного знака заявителя по свидетельству № 343448 можно установить звуковое сходство словесных элементов «СТС»;

- несмотря на существующие графические различия заявленное обозначение (1) способно ассоциироваться с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 343448;

- активное длительное использование заявителем «старшего» знака в своей деятельности позволило сформировать у потребителя его услуг устойчивую ассоциативную связь между словесным элементом «СТС» и услугами данного правообладателя;
- в отношении анализируемых услуг 35 класса МКТУ *«реклама интерактивная в компьютерной сети»*, услуг 36 класса МКТУ *«сбор благотворительных средств»*, услуг 42 класса МКТУ *«консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения»* заявитель отмечает, что необходимо учитывать, что обозначение «Корпорация СТС» активно используется заявителем в своей деятельности на протяжении более 15 лет. Следовательно, обозначение приобрело широкую известность, популярность и определенную репутацию у потребителей услуг заявителя;
- аудитория и потребители услуг заявителя и АО «Сеть телевизионных станций» различны. За время сосуществования обозначений не было случаев их фактического смешения обозначений;
- потребителями услуг под спорным обозначением являются электросетевые компании, а также компании, занимающиеся теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением;
- смешение в глазах потребителей снижается по мере привыкания адресной группы потребителей к сосуществованию старшего и младшего знаков. Обозначение «СТС» используется заявителем для оказания услуг в области энергетики с 2001 года. На дату подачи заявки заявителем оказан большой объем услуг. Также в возражении имеются сведения о рекламе, в том числе посредством СМИ, сведения о публикациях, участии в различных конференциях, размере уставного капитала, количестве сотрудников и т.п.;
- заявитель возражает против дискламации элемента «СТС». Различительная способность словесного элемента «СТС» признана Роспатентом в товарном знаке по свидетельству № 343448;
- словесный элемент «СТС» приобрел различительную способность в результате его многолетнего интенсивного использования заявителем и вызывает у потребителей

ассоциативную связь с услугами заявителя. Заявитель - крупный развивающийся частный энергетический холдинг, дочерние компании которого работают на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Заявитель создан 20 февраля 2001 года для реализации инвестиционных программ и реализации стратегических задач в электроэнергетической отрасли, в том числе надежного и качественного энергоснабжения потребителей. Основными видами деятельности являются: предоставление услуг управления и участие в инвестиционных проектах по развитию региональной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управление энергетическими компаниями по договору. Заявитель объединяет в своей структуре электросетевые компании, осуществляющие транспортировку и распределение электроэнергии до энергоснабжающих компаний, крупных потребителей, а также технологическое присоединение новых потребителей. Объем инвестиций в развитие коммунального сектора за последние 5 лет составил 58,8 млрд. рублей;

- дочерние компании заявителя оказывают услуги по передаче, производству, транспортировке и распределению электроэнергии потребителям ХМАО, ЯНАО, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а именно: АО «СУЭНКО», АО «Светлый Шадринск», АО «Облкоммунэнерго», АО «ВЭС», АО «Горэлектросеть», АО «ЮТЭК-Региональные сети», АО «РЭС-Восток» и т.д.;

- в структуре заявителя работают региональные операторы по обращению с отходами и компании, которые занимаются транспортированием отходов;

- заявитель является правообладателем доменного имени «sts-corporation.ru» с 26.02.2008 г.;

- при сравнении товарного знака по свидетельству № 343448 и заявленного обозначения (1), очевидно, что речь в данном случае идет об одном и том же буквенном элементе «СТС» целиком в комбинации с разными изобразительными элементами. При этом указанный элемент в виде буквосочетания «СТС» был активно использован заявителем в своей деятельности до даты подачи настоящей заявки;

- фирменное наименование заявителя, которое было зарегистрировано в 2001 г., включает в себя оригинальную часть «Корпорация СТС»;
- в заявленном обозначении (1) элемент «СТС» представляет собой аббревиатуру «Сила Тепла и Света»;
- многие компании используют обозначения в сокращенном варианте, то есть в виде аббревиатур (приведены примеры: ГПН «Газпромнефть», МТС «Мобильные ТелеСистемы» или ВТБ «Внешторгбанк» и т.д.);
- противопоставленные товарные знаки (2-17) также являются аббревиатурами «Сеть Телевизионных Станций», и словесный элемент «СТС» в них зарегистрирован Роспатентом в качестве охраняемого;
- представленные документы свидетельствуют о приобретении словесным элементом «СТС» различительной способности и о наличии у потребителей ассоциативной связи данного словесного элемента с услугами заявителя;
- заявителем приведены пояснения касательно мирового соглашения, письма-согласия. Право на использование охраняемого словесного элемента «СТС» в товарном знаке принадлежит заявителю с 20.12.2006 (приоритет товарного знака по свидетельству № 343448) и данное право не зависит от волеизъявления правообладателя противопоставленных товарных знаков. Поэтому при рассмотрении заявки № 2024728688 вместо письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-17), с учётом вышеуказанных обстоятельств и сложившихся правоотношений сторон, может быть принято мировое соглашение от 20.06.2014, которым закреплено согласие АО «Сеть телевизионных станций» на использование заявителем товарного знака «СТС». Кроме того, действие принципа «эстоппель» применительно к данным правоотношениям означает запрет для АО «Сеть телевизионных станций», которое ранее своим поведением, действиями и заявлением признало право заявителя на использование товарного знака «СТС», впоследствии ссылаться на противоположные факты или оспаривать эти обстоятельства в ущерб заявителю;
- обращение заявителя к правообладателю противопоставленных товарных знаков (2-17) с просьбой выдать письмо-согласие для регистрации «нового» товарного

знака по заявке № 2024728688 поставит принадлежащее заявителю более 18 лет право на использование охраняемого словесного элемента «СТС» в зависимость от усмотрения АО «Сеть телевизионных станций», что недопустимо, так как является нарушением «принципа правовой определённости». При этом различия во внешнем виде написания букв «СТС» в «старшем» знаке по свидетельству № 343448 и обозначении по заявке № 2024728688 не имеет существенного значения, так как эти знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) по заявке № 2024728688 в качестве товарного знака для всего указанного в заявке перечня услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны элементу «СТС».

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – (18);
- договор, акты, счета-фактуры – (19);
- руководство по использованию фирменного стиля (брендбук) – (20);
- дизайн пакетов – (21);
- дизайн визитницы «СТС» в форме лампочки – (22);
- дизайн полиграфии блокнот, папка с изображением «ЛЭП» – (23);
- диплом партнёра Правительства Тюменской области «Форум-выставка Инфотех-2020» – (24);
- домен «СТС», whois sts-corporation.ru – (25);
- дополнительные соглашения № 3 от 01.06.2019 к договору № 2-13/12/4811 от 25.12.2013 г., № 5 от 16.06.2022 к договору № 1 от 20.06.2014 г., № 2 от 01.08.2018 г. к договору № 2-13/12/4811 от 25.12.2013, № 3 от 19.12.2015 г. к договору от 01.07.2013 г., № 3 от 22.06.2017 г. к договору № 1 от 20.06.2014 г., № 1 от 18.03.2019 г. к договору № 4 от 25.01.2019 г. – (26);
- макеты баннера «Юбилейный», 08.02.2021 г., бейсболки «СТС» за 2016 год, блокнота с символикой «СТС» с изображением «ЛЭП», макеты брендирования резервуаров «Корпорация СТС» от 19.01.2018 г., коробки «СТС» от 17.10.2022 г.,

касок «СТС» от 08.10.2013 г., зажигалки-лампочки с логотипом «СТС», пакетов юбилейных 2021 г., пряника в форме лампочки, табличек «СТС» за 28.05.2014 г., флэшки с логотипом «СТС», юбилейной термокружки с логотипом, рекламной продукции – (27);

- определение СИП об утверждении Мирового соглашения от 20.06.2014 г. – (28);

- отчёт за апрель – май, 2022 г., «Главный Советник» – (29);

- отчёты за период 2020-2024 гг. по договорам №№ 03-07-С от 01.07.2013 г., Г-1042022-У 10/02 от 01.04.2022 г., Г-1042022-У 1010 от 01.04.2022 г., 01-07-2013 от 01.07.2013 г., 01-07-2013 от 01.07.2013 г., 03-07-С от 01.07.2013, Г-1042022-У 1010 от 01.04.2022, 01-07-2013 от 01.07.2013, Г-1042022-У 1010 от 01.04.2022, 03-07-С от 01.07.2013, 01-07-2013 от 01.07.2013, 01-07-2013 от 01.07.2013, 03-07-С от 01.07.2013 Правда УРФО за август 2017 г., отчёты о публикациях по договору за январь, июль 2019, март, апрель 2020 г. – (30);

- письмо исх. № 01-исх-АЗ-1830 от 27.01.2020 – (31);

- пример брендируемой продукции конверт с изображением ЛЭП – (32);

- распоряжение об утв. соглашения о сотрудничестве с Правительством Курганской области от 24.10.2016 г. – (33);

- соглашение о сотрудничестве с Правительством Курганской области от 07.04.2023 г. – (34);

- соглашение о сотрудничестве с Правительством Курганской области от 05.02.2019 г. – (35);

- соглашение о стратегическом партнерстве с АО «Тюменьэнерго (Россети)» от 14.02.2019 г. – (36);

- спонсорская помощь спортивный клуб Тюмень – (37);

- стенд для Кубка России по биатлону 2019 г. – (38);

- структура ООО «Корпорация СТС» – (39);

- счёта, акты, отчёты за 2018 г. по договорам № 01-07-2013 от 01.07.2013, № 03-07-С от 01.07.2013, № 03-07-С от 01.07.2013 – (40);

- счета-фактуры РИА «Западная Сибирь» – (41);

- договор о членстве № 248 в ТПП ТО от 06.07.2016 г. – (42);

- договоры благотворительных пожертвований – (43);
- договор поставки № D-0411 от 21.12.2018 г. – (44);
- договор передачи полномочий ЕИО СУЭНКО № 1 от 20.06.2014 г. – (45);
- договор о передаче полномочий ЕИО от 01.09.2023 г. – (46);
- публикации в СМИ – (47);
- дипломы, благодарности, поздравления, награды, почётные грамоты – (48);
- договор № х-21/03/6759 от 01.01.2021 г. – (49);
- акт за февраль 2019 г. по договору № 01 -07-2013 от 01.07.2013 – (50);
- отчет за июль 2021 г. по договору № 01 -07-2013 от 01.07.2013 – (51);
- акт за июнь 2014 г. по договору № 03-07-С от 01.07.2013 – (52);
- фотографии - (53);
- справки и отчеты – (54);
- копия мирового соглашения от 20 июня 2014 г. – (55);
- копия искового заявления от 03 апреля 2014 – (56).

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.12.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.03.2024) заявки № 2024728688 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми 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.

В соответствии с пунктом 1.1. 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как

слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации

товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «» является комбинированным и состоит из стилизованной фигуры в виде буквы «Т», расположенной в окружности с разрывами, словесных элементов «Корпорация», «Сила тепла и света», буквенного элемента «СТС», расположенных на фоне прямоугольника. Согласно возражению, испрашивается регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака

в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, оранжевый».

Заявитель выражает несогласие с дискламацией буквенного элемента «СТС» и считает, что данный элемент подлежит правовой охране.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Буквенный элемент «СТС» представляет собой простые заглавные буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера, в связи с чем, данный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Неохраноспособность словесного элемента «Корпорация», как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Довод заявителя о том, что в заявленном обозначении (1) элемент «СТС» представляет собой аббревиатуру «Сила Тепла и Света» признан неубедительным, поскольку данные элементы выполнены на разном уровне и имеют разное шрифтовое исполнение. Написание элемента «СТС» после слова «КОРПОРАЦИЯ» единым шрифтом скорее позволяет воспринимать этот элемент в качестве названия корпорации, в отличие от аббревиатуры слов «Сила Тепла и Света».

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1.3. Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых

товаров. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

В подтверждение приобретенной различительной способности заявленным обозначением (1) заявителем представлены документы (18-54), анализ которых показал следующее.

Документ (18) представляет собой свидетельство о государственной регистрации юридического лица заявителя (дата регистрации – 20.02.2001 г.). Основными видами деятельности являются: предоставление услуг управления и участие в инвестиционных проектах по развитию региональной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также управление энергетическими компаниями.

Договоры, акты, счета-фактуры, отчеты и т.п. (19,26,49-52) касаются предоставления информационных, рекламных услуг, разработки фирменного стиля, баннеров в отношении заявителя, его участия в конференциях, изготовления медалей и иной сувенирной продукции, подготовки соответствующих отчетов, в том числе мониторинга СМИ. Договоры (19,45,46) представлены также в отношении передачи полномочий единоличного исполнительного органа заявителю. Согласно договорам осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Сургутские городские электрические сети», АО «Харп-Энерго-Газ», ОАО «СУЭНКО», АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» являются услуги по управлению обществами.

Руководство по использованию фирменного стиля (брендбук) (20) касается

разработки логотипа «» (год создания 2007-2008) и фирменного стиля



В материалы дела также представлены дизайны пакетов (21), визитницы (22), блокноты, папки с изображением «ЛЭП» (23), различные баннеры и фото футболок и кепок, блокнотов, коробок, термокружек, флешек и иной рекламной и сувенирной продукции (27,32), фотографии которые содержат иные обозначения, отличные от заявленного обозначения (1).

Материалы (24) представляют собой диплом партнёра «Форум-выставка Инфотех» за 2020 г. Документы (25) касается домена «sts-corporation.ru».

Отчеты (29,30) представлены за период 2013, 2019-2024 гг. и касаются подготовки и размещения рекламно-информационных материалов, а также публикаций в СМИ, при этом не представляется возможным установить, какое именно обозначение использовалось. Материалы (40,41) представляют собой счета, акты, отчёты за рекламно-информационное сопровождение.

Письмо (31) касается приглашения заявителя на участие в деловой программе и выступления в качестве генерального партнера форума.

Материалы (33-36) касаются сотрудничества заявителя с Правительством Курганской области и стратегического партнерства с АО «Тюменьэнерго (Россети)». Документы (37,38) касаются спонсорской помощи, в подтверждение чего представлены благодарности. В документе (39) отражена структура ООО «Корпорация СТС».

Договор (42) касается членства заявителя в Торгово-промышленной палате Тюменской области, при этом заявитель приобретает статус членства в Торгово-промышленной палате России. Договоры (43) представляют собой договоры благотворительного пожертвования, в которых участвовал заявитель в качестве благотворителя (жертвователя). Договоры за №№ 30/20-пу от 05.10.2020 г., 121/20-с от 05.10.2020 г., а также сопроводительная экономическая документация к ним касаются участия заявителя в выставках и форумах.

Из договора поставки № D-0411 от 21.12.2018 г. (44) не представляется возможным установить, какая именно полиграфическая продукция была произведена в интересах заявителя и каким именно обозначением она маркировалась.

Публикации в СМИ (47) касаются деятельности заявителя в области энергетики. Материалы (48) представляют собой дипломы, благодарности, поздравления, награды, почётные грамоты, выданные заявителю.

Справки и отчеты (54) касаются передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (заявитель), а также содержат сведения о численности сотрудников группы компаний (по состоянию на 01.03.2024 г. – 15 673 человека), уставном капитале и объемах выручки за период 2018-2024 гг.

Вместе с тем, из всех представленных документов усматривается использование заявителем разных обозначений, имеющих отличия от заявленного обозначения:



В связи с чем, не представляется возможным прийти к выводу о том, что заявленное обозначение (1), в том виде, как оно было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, в результате использования приобрело различительную способность до даты подачи заявки в отношении каждой конкретной услуги 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Каких-либо данных в отношении длительной и интенсивной рекламы (радио, телевидение, уличная реклама, реклама на транспорте), данных социологических исследований в материалы административного дела не представлено.

Таким образом, из представленных документов не усматривается, что заявленное обозначение (1) с элементом «СТС» приобрело различительную способность до даты подачи заявки и воспринимается как средство индивидуализации заявленных услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ заявителя.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии элемента «СТС» заявленного обозначения (1) в отношении всех услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению (1) противопоставлены следующие товарные знаки: № 709906 («») (2),

№ 720719 («») (3) приоритет от 21.06.2018 г., № 677699

(«») (4), № 673981 («») (5), № 689256 («») (6), № 673980

(«») (7), № 683440 («») (8), № 671587 («») (9), № 677758 («») (10) приоритет от 23.11.2017, № 632622 («») (11) приоритет от 08.04.2016, № 531579 («») (12) приоритет от 05.02.2014 (срок действия регистраций продлен до 05.02.2034 г.), № 526549

(«») (13), № 525158 («») (14), № 523990 («») (15) приоритет от 02.11.2012, № 331159 («», неохраняемый элемент – «Media») (16) приоритет от 24.10.2006 (срок действия регистрации продлен до 24.10.2026 г.), № 188678 («») (17) приоритет от 18.02.1998 (срок действия регистрации продлен до 18.02.2028 г.). Правообладатель: Акционерное общество «Сеть телевизионных станций», Москва. Правовая охрана данных товарных знаков действует в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

В противопоставленных знаках (2-17) наиболее значимым элементом является элемент «СТС», поскольку именно он в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителей.

Сходство сравниваемых обозначений (1) и (2-17) обусловлено фонетическим и семантическим тождеством элементов «СТС», при этом в сравниваемых обозначениях полностью совпадают все согласные звуки, расположенные в одинаковом порядке. Визуально обозначения (1) и (2-17) различаются ввиду использования при написании букв «СТС» разного шрифта, цвета, наличия иных элементов.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-17) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом фонетического и семантического сходства словесных элементов «СТС» однородность анализируемых товаров и услуг оценивается широко и риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров и услуг.

Анализ однородности сравниваемых товаров и услуг показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«анализ себестоимости; аудит финансовый; услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности по вопросам энергетики; агентства по импорту-экспорту в области энергетики; заключение контрактов, связанных с*

энергоснабжением; администрирование программ лояльности потребителей; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги коммерческого посредничества; комплектование штата сотрудников; ведение автоматизированных баз данных» представляют собой услуги в области рекламы, продвижения, организации, либо сопровождения бизнеса и являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «реклама, радио и телевизионная реклама, интерактивная реклама в компьютерной сети; публикация рекламных текстов, обновление и распространение рекламных объявлений и материалов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг, продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; демонстрация товаров; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама наружная; рекламные агентства; написание текстов рекламных сценариев; рассылка рекламных материалов; оформление витрин; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; производство рекламных фильмов; производство программ телемагазинов» товарных знаков (2,3), услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; менеджмент в области творческого бизнеса; написание текстов рекламных сценариев, публикация рекламных текстов; обновление рекламных материалов; помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство программ телемагазинов, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; радио и телевизионная реклама; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов, оформление витрин, прокат рекламного времени в средствах массовой информации; реклама; реклама наружная, интерактивная реклама в компьютерной сети; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; телемаркетинг, продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги ррс, аренда площадей для размещения рекламы» товарных знаков (4-10), услугам 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи, в том числе, предоставляемые посредством сети Интернет и других медиасредств; демонстрация товаров; презентация

товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама; радио и телевизионная реклама; интерактивная реклама в компьютерной сети; публикация рекламных текстов; обновление рекламных материалов; распространение рекламных материалов; написание текстов рекламных сценариев; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; аренда площадей для размещения рекламы» товарного знака (11), услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования маркетинговые; менеджмент в области творческого бизнеса; агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги в области оптовой и розничной продажи; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями; демонстрация товаров; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов на покупки; реклама; радио и телевизионная реклама; интерактивная реклама в компьютерной сети; рекламные агентства; публикация рекламных текстов; обновление рекламных материалов; распространение рекламных материалов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; аренда площадей для размещения рекламы; производство рекламных фильмов; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» товарного знака (12), услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; реклама» товарных знаков (13-15), услугам 35 класса МКТУ «реклама, радио и телевизионная реклама, интерактивная реклама в компьютерной сети, рекламные агентства; публикация рекламных текстов, обновление рекламных материалов, распространение рекламных объявлений; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» товарного знака (16), услугам 35 класса МКТУ «реклама, телевизионная реклама, радиореклама, выпуск рекламных материалов, организация выставок для рекламных и коммерческих целей, изучение рынка» товарного знака (17), поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, одинаковый круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка и обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; консультации профессиональные в области бизнеса» и услуги 35 класса МКТУ «коммерческие информация и советы потребителям [информация потребительская

товарная]» товарных знаков (2-10,12) представляют собой информационные услуги, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для информирования, консультирования), одинаковый круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка и обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«сбор благотворительных средств»* и услуги 36 класса МКТУ *«организация сбора благотворительных средств»* товарного знака (17) соотносятся как род (вид) *«привлечение денежных средств»*, имеют общее назначение и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ *«консультации в области компьютерных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров»* связаны с программированием и компьютерными технологиями и являются однородными по отношению к услугам 42 класса МКТУ *«художественный и компьютерный дизайн, перенос данных или документов с физического носителя на электронный, консультации в области компьютерной техники и информационных систем; консультации по вопросам программного обеспечения»* товарного знака (14), услугам 42 класса МКТУ *«художественный и компьютерный дизайн, перенос данных или документов с физического носителя на электронный»* товарного знака (16), услугам 42 класса МКТУ *«консультации в области вычислительных средств, программного обеспечения, информационных систем»* товарного знака (17), поскольку они соотносятся как род (вид), имеют общее назначение и круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, относятся к одному сегменту рынка компьютерных технологий и программирования, при этом обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ *«модернизация программного обеспечения; предоставление онлайн незагружаемого компьютерного программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров»* являются корреспондирующими (сопутствующими) по отношению к товарам 09 класса МКТУ *«программы для компьютеров, программы игровые компьютерные»* товарных знаков

(14,16), поскольку они имеют общее назначение и круг потребителей и обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, а также относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-17) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36 (части), 42 (части) классов МКТУ.

Следовательно, заявленное обозначение (1) в отношении услуг 35, 36 (части), 42 (части) классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Определение Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения от 20.06.2014 г. (28) касается иного товарного знака «» по свидетельству № 343448 заявителя и не может быть положено в основу выводов коллегии по рассматриваемой заявке. Каждый товарный знак индивидуален, и возможность его государственной регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. Каких-либо соглашений о сосуществовании, писем-согласий от правообладателя товарных знаков (2-17) в отношении заявленного обозначения (1) в дело не представлено. Довод заявителя о том, что в «старшем» товарном знаке заявителя по свидетельству № 343448 и в заявленном обозначении (1) присутствует звуковое сходство словесных элементов «СТС» не имеет решающего значения в силу вышеизложенных выводов коллегии. Кроме того, в составе заявленного обозначения (1) присутствуют и иные индивидуализирующие элементы, влияющие на его существо. Таким образом, речь о сравнимых фактических обстоятельствах в данном случае не идет.

Довод о том, что фирменное наименование заявителя входит в состав заявленного обозначения (1) не является обстоятельством для преодоления вышеуказанных оснований по пунктам 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Представленные сведения из судебной практики не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2024.