

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.09.2005, поданное ЗАО «Энергия», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003707977/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003707977/50 с приоритетом от 16.04.2003 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение ряда концентрированных окружностей со смещенным центром, по диаметру которых расположено слово «ЭНЕРГИЯ» и ниже него сочетание цифр и букв «104:2 FM». Слово «ЭНЕРГИЯ» выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной первой и последней буквой, а буквенное сочетание «FM» - заглавными буквами латинского алфавита тем же шрифтом.

Решение экспертизы от 03.06.2005 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ (далее - Закон),

В качестве обоснования данного вывода в решении экспертизы указано, что слово «ЭНЕРГИЯ», входящее в состав заявленного

обозначения и занимающее в нем доминирующее положение, не обладает различительной способностью, поскольку является словом общеязыкового фонда во всех областях деятельности, и, в силу его использования неограниченным кругом лиц, не может быть средством индивидуализации. Кроме того, отдельные буквы и цифры «104:2 FM», включенные в состав заявленного обозначения, также не обладают различительной способностью.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2005, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 03.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и привел следующие доводы:

- заявитель (ЗАО «Энергия») является зарегистрированным юридическим лицом, имеет фирменное наименование «ЭНЕРГИЯ», включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, и осуществляет свою предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявитель является учредителем средства массовой информации «Радио Энергия FM», основным видом деятельности которого является эфирное радиовещание, осуществляемое на основании лицензии Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций РФ № 8534 от 19.10.2004;
- заявленное на регистрацию обозначение со словом «ЭНЕРГИЯ» не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, и является фантазийным в области деятельности заявителя;
- заявитель не возражает против признания неохраняемыми элементами обозначения сочетания цифр и букв «104:2 FM»;
- заявитель выражает согласие на сокращение заявленного перечня товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы от 03.06.2005 и зарегистрировать комбинированное обозначение со словом «ЭНЕРГИЯ» в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство о регистрации ЗАО «РУССКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ МЕДИА ГРУППА» на 1л.[1];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ЗАО «ЭНЕРГИЯ» на 1л.[2];
- решение № 26/07 об изменении места нахождения ЗАО «РУССКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ МЕДИА ГРУППА» и изменении его наименования на ЗАО «ЭНЕРГИЯ» и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ЗАО «РУССКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ МЕДИА ГРУППА» на 2л.[3];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6573 от 14.10.2002 и лицензия на осуществление радиовещания с приложениями на 5л.[4];
- данные по измерению ежедневной аудитории радиостанций на 7л.[5];
- письмо МПТР №Ц/1-14-222 от 23.09.2003 на 1л.[6].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель дополнительно представил документы, включающие:

- договоры на размещение рекламных материалов в эфире радиостанции «Радио Энергия», акты приемки-сдачи к ним, эфирные справки на 146 л.[7];
- договоры на распространение радиопрограмм в регионах (на 27 л.[8];
- договор № 2/Э от 29.07.2003 на создание и использование музыкального сборника «Энергия» на 2л.[9];

- лицензионные договоры (№29/09-1 и №29/09-3 от 29.09.2003) на передачу прав на использование звуковой записи музыкальных произведений и куплю-продажу материального носителя звуковой записи музыкальных произведений на 30 л.[10];
- договоры подряда на выполнение работ по производству компакт-дисков формата DVD и/или CD, а также полиграфической продукции для них на 21 л.[11];
- реклама радиостанции «Радио «ЭНЕРГИЯ 104.2FM» в различных журналах и в Интернет на 49л.[12];
- материалы по проведению акции «104 и 2 приключения на радио «Энергия» на 10л.[13];
- договор № 35 от 29.06.2004 на включение бренда «Энергия» в название организуемой и проводимой концертной программы «Музыка Лета» с приложениями и актом приема-передачи на 6л.[14];
- договор купли-продажи туристского продукта №11/01-63 от 01.11.2004 на 5л.[15].

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

С учетом даты (16.04.2003) поступления заявки №2003707977/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3 (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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

Заявленное комбинированное обозначение, как указывалось выше, включает в себя слово «ЭНЕРГИЯ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и сочетание цифр и букв латинского алфавита «104:2 FM», выполненное тем же шрифтом,

что и слово «ЭНЕРГИЯ» и расположенное под ним. Указанные элементы расположены на фоне концентрических окружностей переменной толщины со смещенным центром.

Слово «ЭНЕРГИЯ» является лексической единицей русского языка со значением: 1. Одно из главных свойств материи – количественная мера ее движения (имеет различные формы: механическую, тепловую, электромагнитную, ядерную и др.) 2. Способность какого-либо тела, вещества и т.п. производить какую-либо работу или быть источником той силы, которая может производить работу 3. Способность активно, настойчиво действовать, трудиться и т.п.; деятельная сила человека. 4. Сила проявления, интенсивность чего-либо (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 1998, с. 1523).

Таким образом, семантика слова «ЭНЕРГИЯ» допускает различные варианты толкования, требующие дополнительных рассуждений, домысливания и вызывающие различные ассоциации у потребителя, что не дает возможности сформулировать описательную характеристику товаров и услуг, при этом слово «ЭНЕРГИЯ» также не является общепринятым наименованием, представляющим собой простое указание товара или услуги, заявляемых для обозначения этих товаров или услуг.

Следует также указать, что факт включения слова «ЭНЕРГИЯ» в общеязыковой фонд, предполагающий использование его в различных областях деятельности, не может служить основанием для признания его в качестве обозначения, не обладающего различительной способностью, не способного индивидуализировать товары и услуги.

Сказанное позволяет рассматривать заявленное обозначение «ЭНЕРГИЯ» как фантазийное по отношению к товарам 09 и услугам 35,

38, 41 классов МКТУ, указанным в перечне заявки (с учетом уточнений, внесенных заявителем).

Кроме того, заявителем представлены документы, свидетельствующие, что в отношении заявленных услуг 35 и 38 классов МКТУ слово «ЭНЕРГИЯ» воспринималось потребителями, в лице которых выступают радиослушатели, как название радиостанции, зарегистрированное на имя заявителя до даты подачи заявки, в частности представлено свидетельство о регистрации средства массовой информации «Радио Энергия» и лицензия на осуществление радиовещания [4], договоры на размещение рекламных материалов в эфире радиостанции «Радио Энергия» [7], договоры на размещение радиопрограмм радиостанции в регионах [8], результаты ежедневного мониторинга аудитории радиостанции за период с ноября 2002 года по июль 2005 года [5].

Сочетание цифр «104,2» и букв «FM» в радиотехнике обозначают частоту радиосигнала, а также диапазон метровых волн радиосигнала (УКВ), в котором применяется частотная модуляция (FM) (И.Л. Мостицкий. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, Москва, Издательство «ЛУЧШИЕ КНИГИ», 2000, с.180).

В силу вышесказанного, цифровые и буквенные элементы являются описательными по отношению к заявленным товарам и услугам, относящимся к радиовещанию и радиотехнике, представляя собой их характеристику, и могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.09.2005, отменить решение экспертизы от 03.06.2006 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2003707977/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

F

F

(526) 104,2 , FM

(511) 09 Носители информации, диски звукозаписи, видеокассеты, диски звукозаписывающие, компакт-диски (аудио-видео), носители звукозаписи.

35 Реклама, информация деловая; менеджмент в области бизнеса творческого, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, радиореклама.

38 Телекоммуникации, радиовещание, обеспечение доступа в Интернет, передача сообщений.

41 Развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, видеосъемка, дискотеки, информация по вопросам воспитания, отдыха, развлечений, монтирование теле- и радиопрограмм, организация досугов, организация конкурсов учебных или развлекательных, лотерей, передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, производство

видеофильмов, радиопередачи развлекательные, служба новостей, услуги студий записи, услуги по написанию сценариев, шоу-программы.

Приложение: Сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.