

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 14.07.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – товарный знак) по заявке № 2010730196/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010730196/50 с приоритетом от 20.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение синего круга с расположенным внутри него словесным элементом «МОЭСК», в котором буква «К» выполнена в виде стилизованного изображения молнии золотого цвета. Часть «МОЭС» выполнена белыми буквами русского алфавита и подчеркнута тремя линиями золотого цвета. От круга отходят лучи, выполненные в сочетании золотого и белого цветов.

Роспатентом принято решение от 15.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010730196/50 в отношении всех приведенных в заявке услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками (знаками обслуживания):

- с товарным знаком по свидетельству № 308855 (приоритет от 23.11.2005), принадлежащим ОАО «Мосэнергосбыт»;

- с товарным знаком по свидетельству № 353421 (приоритет от 21.03.2007), принадлежащим ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго».

В заключении также указано, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 399485, 404666, 391733, 359408, 396872, 386283, 273956, 267439, 410935, 415974, 422630 экспертизой сняты, поскольку заявителем представлены письменные согласия от правообладателей перечисленных знаков на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2010730196/50.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2007734871/50 также снято, поскольку делопроизводство по указанной заявке завершено решением о признании ее отозванной.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.04.2011.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- композиция заявленного обозначения строится на базе синего круга, от которого отходят лучи в виде протуберанцев – описанный изобразительный элемент традиционно используется российскими компаниями в отрасли энергетики в составе своих средств индивидуализации;

- центральное место в композиции заявленного обозначения занимает выполненный в оригинальной манере словесный элемент «МОЭСК», который в силу своего пространственного положения в составе заявленного обозначения и смыслового значения является доминирующим элементом обозначения;

- изобразительный элемент в форме круга, от которого отходят лучи в виде протуберанцев, не играет существенной роли при восприятии потребителем заявленного обозначения в целом;

- данный изобразительный элемент впервые был использован в составе комбинированного обозначения, являвшегося логотипом Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее – «РАО ЕЭС»);

- «РАО ЕЭС» объединяла практически всю российскую энергетику, после реформирования электроэнергетики (2002 – 2008 годы) «РАО ЕЭС» было ликвидировано;

- компаний, созданных в результате реорганизации «РАО ЕЭС», свыше сотни, они работают в разных регионах по всей России, и значительное их число в своих товарных знаках или логотипах используют рассматриваемый изобразительный элемент;

- следует констатировать утрату рассматриваемым изобразительным элементом различительной способности, в результате его длительного использования огромным количеством субъектов предпринимательской деятельности в области энергетики.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 15.04.2011 и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ с указанием рассматриваемого в возражении изобразительного элемента в качестве неохраняемого.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов <http://www.rao-esv.ru>, <http://www.dalenergo.ru>, <http://www.fsk-ees.ru>, <http://www.mrsk-sk.ru>, <http://www.mrsk-cp.ru>, <http://www.mrsk-ural.ru>, <http://www.mrsk-yuga.ru>, <http://www.mmrsksevzap.ru>, <http://www.altaienergo.ru>, <http://www.rao-ees.ru>, <http://www.mosenergosbyt.ru> {1};

- копия письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 308855 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя {2}.

На заседании коллегии 24.08.2011 заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

- оригинал письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 308855 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя {3};

- копия Протокола от 27.05.2005 заседания совета директоров ОАО «Московская областная электросетевая компания» с приложением {4};
- Указ Президента Российской Федерации № 923 от 15.08.1992 {5};
- устав ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго» {6};
- устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» {7};
- копии титульных листов годовых отчетов ОАО «Московская областная электросетевая компания» (2005 год), ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (2007, 2008, 2009 годы) {8};
- распечатка с сайта <http://www.moesk.ru> {9}.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения от 14.07.2011, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.09.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в приведенном подпункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение синего круга с расположенным внутри него словесным элементом «МОЭСК», в котором буква «К» выполнена в виде стилизованного изображения молнии золотого цвета. Часть «МОЭС» выполнена белыми буквами русского алфавита и подчеркнута тремя линиями золотого цвета. От круга отходят лучи, выполненные в сочетании золотого и белого цветов. Регистрация испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ [1].

В решении Роспатента от 15.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010730196/50 в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны следующие товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 353421 является комбинированным обозначением, представляющим собой изображение круга, от которого отходят лучи, выполненные в сочетании бежевого и белого цветов. Внутри круга

расположен изобразительный элемент, представляющий собой букву «М» красного цвета, подчеркнутую тремя синими линиями, справа от которой размещены изображения молнии и отображенной относительно вертикальной оси буквы «Е» синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 09, 11, 17, 19 и услуг 35, 37, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 308855 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух частей. Первая представляет собой изображение круга с отходящими от него лучами, внутри которого симметрично расположены два полукруглых элемента, на фоне которых расположен словесный элемент «МЭС». Вторая часть представляет собой словесный элемент «МОСЭНЕРГОСБЫТ», выполненный буквами русского алфавита, в котором часть «ЭНЕРГО» выделена более светлым тоном. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 16 услуг 35, 36, 37, 39 – 42 классов МКТУ [3].

Заявленное обозначение предназначено для индивидуализации услуг 39 класса МКТУ, которые совпадают с услугами 39 класса МКТУ, приведенными в перечнях противопоставленных товарных знаков [2] и [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2] и [3] показал, что они содержат в своем составе изобразительные элементы в виде круга с отходящими от него лучами, выполненные в одинаковой графической манере. Однако в данном случае указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков ввиду нижеследующего.

Изобразительный элемент в виде круга с отходящими от него лучами впервые зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству № 217575, принадлежащего «РАО ЕЭС». При этом данный элемент являлся официальной символикой «РАО ЕЭС», применяемой всеми его дочерними компаниями.

«РАО ЕЭС» прекратило существование в качестве юридического лица 01.07.2008. Из «РАО ЕЭС» выделено 23 крупных энергетических компаний, среди которых ОАО «Мосэнерго Холдинг» с одновременным присоединением его к ОАО «Мосэнерго» (<http://www.rao-ees.ru>) {1}.

В свою очередь, представленные заявителем материалы {5} – {7} подтверждают, что заявитель является лицом, созданным в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго».

Следует отметить, что сведения о реорганизации «РАО ЕЭС» являются известными российскому потребителю в связи с тем, что данная реорганизация явилась результатом реформы энергетического комплекса Российской Федерации и сопровождалась большим количеством публикаций и комментариев в различных средствах массовой информации.

Изложенная информация свидетельствует о принадлежности заявителя к компаниям, составляющим систему энергетического комплекса Российской Федерации, чем обусловлено продолжительное использование в своей деятельности изобразительного элемента в виде круга с отходящими от него лучами.

В силу указанных обстоятельств, элемент в виде круга с отходящими от него лучами несет информативную нагрузку относительно заявителя и не обладает достаточными свойствами, оказывающими влияние на различительную способность обозначения как средства индивидуализации лица, причастного к деятельности «РАО ЕЭС».

С учетом изложенного, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2] и [3] не являются сходными, поскольку различными являются элементы, составляющие эти обозначения, за исключением рассмотренного выше круга с отходящими от него лучами.

Так, композиции противопоставленных товарных знаков [2] и [3] включают словесные элементы «МОСЭНЕРГО» и «МОСЭНЕРГОСБЫТ», которые акцентируют на себе внимание, вызывают определенные ассоциации при восприятии знаков.

Различным является также визуальное восприятие расположенных внутри круга с отходящими от него лучами композиций каждого из сравниваемых знаков, за счет различного пространственного положения всех элементов знаков, использования разного цветового решения.

Необходимо также отметить, что заявителем указано на дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены в решении Роспатента от 15.04.2011.

Согласно представленным заявителем материалам, правообладатель товарного знака [3] выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя {3}, а правообладатель товарного знака [2] является лицом, из состава которого была выделена компания заявителя.

В связи с изложенным у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении просьбы заявителя о признании изобразительного элемента в виде круга с отходящими от него лучами неохраняемым элементом знака следует отметить, что несмотря на конкретную информативную нагрузку данного элемента, он влияет на восприятие знака в целом, поскольку занимает значительное пространственное положение в знаке. В связи с указанным данный элемент, служащий фоном для основных индивидуализирующих элементов заявленного обозначения, может быть включен в состав знака в качестве охраняемого.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.07.2011, отменить решение Роспатента от 15.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010730196/50.