

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.11.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807223, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма ЭИТЭК» (ООО «НПФ ЭИТЭК»), Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «**ЭИТЭК**» с приоритетом, установленным по дате подачи (19.12.2019) заявки № 2019766044, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.04.2021 за № 807223 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ЭИП», Тульская область г. Алексин (далее – правообладатель). Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении услуг 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 807223 произведена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, поскольку сопоставляемые средства индивидуализации являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг / однородной деятельности, при этом право на противопоставленное фирменное наименование возникло 20.02.1992, что значительно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что выводы о сходстве сравниваемых средств индивидуализации, имеющиеся в ранее принятом решении Роспатента от 23.03.2023, правомерность которого проверена Судом по интеллектуальным правам (дело № СИП-598/2023), имеют преюдициальное значение для настоящего спора.

По мнению обратившегося с возражением лица, представленные материалы доказывают осуществление им деятельности по инжинирингу, инжиниринговым изысканиям, разработке проектной и рабочей документации, осуществлению авторского надзора за строительством, разработке и поставке промышленного оборудования, шеф-монтажным и пуско-наладочным работам, то есть оказание услуг, однородных услугам оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807223.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 807223;
- (2) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
- (3) копия протокола общего собрания участников ТОО НПФ «ЭИТЭК» от 28.01.1992;

(4) копия решения Роспатента от 23.03.2023 об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 807223;

(5) копия решения Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2023 по делу № СИП-598/2023;

(6) распечатки из сети Интернет сведений о членстве ООО «НПФ ЭИТЭК» в саморегулируемой организации (СРО);

(7) копии договоров с приложением актов, счетов, дополнительных соглашений, товарных накладных.

На заседаниях коллегии по рассмотрению возражения, состоявшихся 30.01.2024, 01.03.2024, а также в корреспонденции, поступившей 27.04.2024, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы:

(8) фотография рекламы;

(9) копии претензии, писем;

(10) справка о логотипе;

(11) руководство о фирменном стиле;

(12) проектная документация к договору от 06.03.2017;

(13) договоры от 21.04.2017, 17.06.2015, 14.07.2017 о выполнении ООО «НПФ ЭИТЭК» работ.

Правообладателем представлен отзыв по мотивам возражения и дополненный отзыв, в которых выражено несогласие с мотивами возражения.

Прежде всего, правообладателем обращено внимание на то, что оспариваемый товарный знак не содержит противопоставленного фирменного наименования, при этом изобразительный элемент товарного знака вносит в него существенный вклад с точки зрения индивидуализирующей способности, являясь его «сильным отличительным признаком».

В отзыве сообщается, что правообладатель использует оспариваемый товарный знак, в том числе, словесный элемент «ЭИТЭК», для индивидуализации услуг в области исследований, проектирования, выполнения расчетов, разработок и

изготовления оборудования для нефтедобычи, нефтепереработки. Данные услуги оказывались сторонами спора совместно.

Правообладатель отмечает, что, помимо лица, подавшего возражение, есть и иные юридические лица, наименование которых включает слово «ЭИТЭК», а именно: ООО «ЭИТЭК Менеджмент», ООО «ЭИТЭК», ООО «ЭИТЭК Инжиниринг». Также правообладатель поясняет историю создания обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, и полагает, что лицо, подавшее возражение, в 2012 году «воспользовалось разработанным ООО «ЭИТЭК» изобразительным знаком для его использования».

В связи с тем, что стороны спора осуществляли совместную деятельность, правообладатель приходит к выводу об отсутствии вероятности смешения в гражданском обороте оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования.

Одновременно правообладатель сообщает о том, что в 2019 году ООО «НПФ ЭИТЭК» отказалось от выполнения работ по техническому обслуживанию системы электрообогрева трубопроводов по договору от 26.01.2018, заключенному между лицом, подавшим возражение, и ООО «Новороссийский мазутный терминал» в связи с невозможностью выполнения такого типа работ силами ООО «НПФ «ЭИТЭК».

Правообладатель также указывает на то, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло не 20.02.1992, а позднее, в то время как правообладатель с 09.02.1993 разрабатывает, проектирует, изготавливает и проводит испытания на своих производственных площадях оборудование для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.

Также правообладателем отмечается, что до октября 2019 года подавляющее большинство работ правообладатель выполнял с помощью посредников, включая лицо, подавшее возражение, ООО «ЭИТЭК», ООО «ЭИТЭК Менеджмент».

Как следует из доводов правообладателя, представленные лицом, подавшим возражение, договоры относятся к предметам, которые фактически исполнялись

силами правообладателя, при этом лицо, подавшее возражение, отказалось от выполнения работ по договору от 06.12.2019, в связи с чем с февраля 2020 года выполнение работ по техническому обслуживанию системы электрообогрева трубопроводов осуществляется силами правообладателя.

С учетом изложенного правообладатель полагает, что деятельность лица, подавшего возражение, продемонстрированная договорами от 26.11.2012, 21.08.2017, 05.03.2012, носит посреднический характер, а после октября 2019 года правообладатель осуществляет поставку оборудования заказчикам без посредников.

Правообладатель обращает внимание на отсутствие доказательств разработки товарного знака лицом, подавшим возражение, а также отсутствие доказательств прав последнего на коммерческое обозначение.

На основании изложенного правообладатель просит вынести решение об отказе в удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807223.

Правообладателем представлены следующие материалы:

(14) копия протокола о создании ТОО Научно-производственная фирма «Электронно-ионная технология и экология» (НПФ ЭИТЭК);

(15) копия договора, 1995 г.;

(16) копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе;

(17) копии договоров и дополнительных соглашений к договорам между ООО «НПФ ЭИТЭК» и ООО «ЭК ЭИП», 2010, 2011, 2017, 2018, 2019 гг.,

(18) копии договоров между ООО «ЭК ЭИП» и ООО «ЭИТЭК», 2008, 2010, 2011 гг.;

(19) копия договора ООО «ЭИТЭК» с третьими лицами, 2008 г.

(20) копии договоров ООО «ЭК ЭИП» с третьими лицами о поставке оборудования, 2020, 2022, 2023 гг.;

(21) распечатки сведений из ЕГРЮЛ;

(22) копии протоколов собрания участников обществ;

(23) копии писем;

(24) копии изображений используемых обозначений, презентация о разработке фирменного стиля.

Корреспонденцией, поступившей 03.06.2024, правообладателем представлено дополнение к отзыву, в котором отмечается, что в договорах от 25.12.2014, 26.11.2012, 17.06.2015, 14.07.2017, 21.04.2017 не приведены доказательства выполнения лицом, подавшим возражение, работ в рамках этих договоров, однородных услугам 37 и 42 классов МКТУ, перечисленным в свидетельстве № 807223.

Также дополнение от 03.06.2024 содержит заявление о самостоятельном сокращении правообладателем перечня оспариваемой регистрации, от рассмотрения которого правообладатель отказался в ходе заседания коллегии, состоявшегося 04.06.2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.12.2019) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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 пункту 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 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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 807223 является комбинированным, состоит из графического элемента, выполненного в сочетании черного и зеленого цветов, и слова «ЭИТЭК», выполненного заглавными буквами русского алфавита зеленого цвета.

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ – *«консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; строительство и техническое обслуживание*

трубопроводов; строительство промышленных предприятий; строительство; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования», услуг 42 класса МКТУ – «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; проведение исследований по техническим проектам; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; услуги научных лабораторий; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза инженерно-техническая».

Несоответствие товарного знака по свидетельству № 807223 положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении доводами о том, что оспариваемый товарный знак, зарегистрированный для услуг 37 и 42 классов МКТУ, нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Данная норма не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (правовая позиция изложена в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11, Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС21-11315 от 26.10.2021). При этом заинтересованность оценивается исходя из оснований оспаривания правовой охраны товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, представленной с возражением, лицо, его подавшее, является обладателем исключительного права на фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ЭИТЭК» с даты (09.12.2010), более ранней, чем дата подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (19.12.2019).

Относительно замечания правообладателя о том, что право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло не в 1992 году, а позднее, коллегия поясняет, что каких-либо дополнительных материалов, раскрывающих предшествующие наименования обратившегося с возражением лица, в материалы дела, действительно, не представлено. Однако это не имеет определяющего значения ввиду того, что в любом случае указанная в ЕГРЮЛ дата возникновения правовой охраны противопоставляемого фирменного наименования ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Основной вид деятельности ООО «НПФ ЭИТЭК», указанный в ЕГРЮЛ, касается научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Кроме того, в ЕГРЮЛ зафиксированы такие дополнительные виды деятельности ООО «НПФ ЭИТЭК», как строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ, торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, торговля оптовая неспециализированная, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинг состояния окружающей среды, ее загрязнения, деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции, экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результаты инженерных изысканий, деятельность рекламных агентств. Что касается видов деятельности, связанных с программным

обеспечением и информационными услугами, то они внесены в ЕГРЮЛ позднее даты исследуемого коллегией периода.

ООО «НПФ ЭИТЭК» полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает его право на фирменное наименование, в связи с чем данное общество вправе оспорить регистрацию товарного знака по основаниям, указанным в возражении. Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

В целях признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, устанавливается фактическое использование фирменного наименования в отношении деятельности, однородной услугам оспариваемой регистрации, до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Оценка использования фирменного наименования обусловлена необходимостью определения вероятности смешения спорного товарного знака с противопоставленным фирменным наименованием (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014).

Как указано ранее, лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее наименование «ЭИТЭК», с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (09.12.2010).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования обратившегося с возражением лица осуществляется на основании положений пунктов 41-44 Правил с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом в составе обозначений.

Отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесная часть «НПФ ЭИТЭК», в то время как доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является слово «ЭИТЭК». Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака играет второстепенную роль в индивидуализирующей способности знака, поскольку

именно благодаря словесному элементу происходит восприятие и запоминание обозначения потребителем.

Анализ сходства сравниваемых средств индивидуализации показал, что они являются сходными ввиду полного вхождения в каждое из них основного элемента «ЭИТЭК». Присутствие части «НПФ» в фирменном наименовании не влияет на вывод о наличии звукового сходства, так как при оценке сходства учитывается сходство именно сильных элементов.

Графические особенности оспариваемого товарного знака не меняют вывод о доминировании слова «ЭИТЭК» в составе каждого из сравниваемых обозначений. Словесный характер противопоставляемого фирменного наименования исключает возможность превалирования визуального критерия.

Что касается смыслового восприятия сравниваемых обозначений, то слово «ЭИТЭК» отсутствует в словарных источниках. Таким образом, превалирующим признаком в данном случае является фонетический.

Ввиду изложенного, несмотря на наличие некоторых отличий, оспариваемый



товарный знак «**ЭИТЭК**» и противопоставленное фирменное наименование ООО «НПФ ЭИТЭК» ассоциируются в целом, следовательно, являются сходными.

Что касается деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, то необходимо отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, сообщает, что осуществляет деятельность по инжинирингу, инжиниринговым изысканиям, разработке проектной и рабочей документации, осуществлению авторского надзора за строительством, разработке и поставке промышленного оборудования, шеф-монтажным и пуско-наладочным работам.

Для доказательства осуществления названной деятельности лицо, подавшее возражение, представило договоры, а также акты, счета и товарные накладные, проанализировав которые, коллегия отмечает следующее.

Согласно договорам, заключенным в 2012 году (№ 09-2012 от 05.03.2012, № 1010 от 26.11.2012), лицо, подавшее возражение, приняло на себя обязательства по поставке в пользу третьих лиц товаров: электродегидратора, изоляторов, тоководов, силовых шкафов и др., а также по выполнению шеф-монтажных работ. Об исполнении договора от 05.03.2012 представлена товарная накладная от 19.10.2012. Что касается договора от 26.11.2012, то правообладателем заявлено о посредническом характере деятельности обратившегося с возражением лица в рамках этого договора, поскольку именно правообладатель осуществлял проектирование, изготовление оборудования и выполнение пусконаладочных работ. В связи с этим коллегия поясняет, что сведений об исполнении договора от 26.11.2012 в части шеф-монтажных работ материалы возражения не содержат, при этом осуществление поставки товаров относится к деятельности, охватываемой услугами 35 класса МКТУ, которые в рассматриваемом перечне отсутствуют. Таким образом, договоры 2012 года, представленные лицом, подавшим возражение, не иллюстрируют осуществление последней деятельности, которая может быть признана однородной услугам оспариваемого перечня.

В соответствии с договором, заключенным 25.12.2014, лицо, подавшее возражение, осуществляло работы по техническому обслуживанию системы электрообогрева трубопроводов, о чем представлены акты выполненных работ за 1-ый, 3-ий, 4-ый кварталы 2015 г., 1-ый квартал, май, август, ноябрь 2016 г., февраль, май, август, ноябрь 2017 г.

В отношении данного договора правообладателем отмечается, что лицо, подавшее возражение, отказалось от продолжения выполнения работ, что, тем не менее, не отменяет уже выполненного к 2017 году объема работ.

В отношении объема работ правообладатель также представил комментарии о том, что такие работы не могут быть признаны однородными оспариваемым услугам 37 класса МКТУ.

Коллегия поясняет, что для оценки существа объема выполненных работ коллегия руководствуется приложениями к договору, в частности техническим

заданием, из которого следует, какие именно работы выполняются в рамках технического обслуживания системы обогрева трубопровода: в отношении шкафов управления осуществлялась проверка сопротивления изоляции силовых и контрольных кабелей, проверка функциональной связи управления пускорегулирующей аппаратуры, обновление программного обеспечения, измерение токов для каждой питающей линии, проверка работоспособности автоматических выключателей и УЗО, проверка состояния контактных соединений и сальниковых уплотнений; для датчика температуры выполнялись работы по проверке состояния контактных соединений и сальниковых уплотнений, проверке функциональной связи управления пускорегулирующей аппаратуры, проверке работоспособности датчика и так далее.

Таким образом, коллегия квалифицирует выполнение работ по обслуживанию системы электрообогрева в качестве услуг по техническому обслуживанию электроприборов. Такая деятельность однородна услугам *«установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования»*, поскольку названные услуги имеют общее назначение, характеризуются общими условиями оказания, являются взаимодополняемыми и могут происходить из одного коммерческого источника (то есть могут оказываться одними и теми же лицами), что в соответствии с пунктом 45 Правил свидетельствуют об их однородности.

По договору от 17.06.2015 лицо, подавшее возражение, осуществляет обследование вакуумного блока электрообессоливающей установки и обязуется разработать технические решения. Комплекс работ раскрывается графиком выполнения работ и техническим заданием, являющимися приложениями к договору, и включает: обследование существующего оборудования вакуумного блока, анализ технической документации установки, разработка компьютерной модели существующей установки, гидравлический и массообменный расчет устройств вакуумной колонны, перерасчет на новые технологические условия, подготовка отчета и корректировка разработанных технических решений.

Представленный акт выполненных работ свидетельствует о выполнении установленного договором объема работ. Такие услуги квалифицируются коллегией в качестве инженерных услуг, не связанных со строительством. Оценив их однородность в сравнении с услугами оспариваемого перечня, можно прийти к выводу о том, что они соотносятся по роду, назначению, условиям оказания, кругу потребителей с такими услугами как *«исследования научные; исследование технологические; консультации по технологическим вопросам; проведение исследований по техническим проектам; экспертиза инженерно-техническая»*.

В соответствии с договорами, заключенными в 2017 году, лицо, подавшее возражение, приняло на себя обязательства по осуществлению авторского надзора реализации проекта перевооружения вакуумного блока электрообессоливающей установки, обследования, разработки проекта усиления фундамента печи для третьих лиц. Выполнение работ подтверждается актами от 28.08.2017, 31.10.2017, 22.03.2018, 29.06.2016.

Коллегия отмечает противоречивость фиксации выполнения работ в период, предшествующий дате заключения договора, что, вероятно, является технической ошибкой, однако не раскрыто какими-либо дополнительными пояснениями лица, подавшего возражение. Таким образом, документы об исполнении договора от 21.04.2017 не являются надлежащими.

Что касается договора от 14.07.2017, то представленные акты свидетельствуют о выполнении услуг по осуществлению авторского надзора реализации проекта перевооружения вакуумного блока электрообессоливающей установки. Данный вид услуг может быть признан однородным услугам *«контроль качества»*, имеющимся в перечне регистрации № 807223, поскольку авторский надзор предназначен, главным образом, для обеспечения надлежащего качества выполнения проекта.

Что касается договоров 2017 и 2018 годов, которые относятся к контрагентам, расположенным на территории другого государства, то они не могут быть положены в основу вывода о наличии вероятности смешения оспариваемого товарного знака и противопоставляемого фирменного наименования. Правовая охрана средств

индивидуализации носит территориальный характер, вследствие чего осуществление деятельности за пределами Российской Федерации не обуславливает возможность смешения деятельности этого лица с другими средствами индивидуализации, охраняемыми на территории России.

С учетом всего вышеизложенного коллегия пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, доказано осуществление деятельности в отношении услуг, которые могут быть признаны однородными услугам 37 класса МКТУ – *«установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования»*, услугам 42 класса МКТУ – *«исследования научные; исследование технологические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; проведение исследований по техническим проектам; экспертиза инженерно-техническая»*.

Дополнительно коллегия отмечает, что указание правообладателя на несамостоятельное осуществление ООО «НПФ ЭИТЭК» каких бы то ни было видов работ в данном случае не приводит к отсутствию доказательств ведения этим лицом деятельности, однородной части услуг оспариваемого перечня.

Данный вывод основан на том, что смешение возможно, если лицо выступает перед своими контрагентами в качестве исполнителя / подрядчика. Положения представленных договоров допускают привлечение субподрядных организаций. Таким образом, исполнителем по договорам является именно лицо, подавшее возражение. Более того, часть договоров, представленных с дополнением к возражению, исполнялись лицом, подавшим возражение, в отсутствие какого-либо участия правообладателя, что было подтверждено представителем правообладателя непосредственно в ходе заседания.

Что касается доводов правообладателя о создании «логотипа» и об осуществлении им деятельности в рамках группы компаний, то они не относятся к существу рассматриваемого возражения. Ссылок на наличие у лица, подавшего возражение, прав на коммерческое обозначение ни возражение, ни дополнение к

нему не содержат, в связи с чем соответствующие контрдоводы правообладателя не оцениваются.

В отношении довода правообладателя о том, что словесный элемент «ЭИТЭК» присутствует в составе иных средств индивидуализации (в том числе, принадлежащих иным лицам), коллегия отмечает, что учет таких обстоятельств не предусмотрен пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Правовая охрана противопоставленного фирменного наименования в отношении установленной деятельности не оспаривалась, вследствие чего подлежит защите.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807223 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования», услуг 42 класса МКТУ «исследования научные; исследование технологические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; проведение исследований по техническим проектам; экспертиза инженерно-техническая».