

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.10.2020, поданное ООО «ГОРТЕСТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728508, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГОРТЕСТ» по заявке №2018754584 с приоритетом от 11.12.2018 зарегистрирован 23.09.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №728508 в отношении услуг 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «УРАЛГОСТ», Свердловская обл., г. Екатеринбург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №728508;

- в соответствии с представленными к возражению документами следует, что лицо, подавшее возражение, как коммерческая организация функционирует преимущественно для целей сертификации продукции, услуг и организаций, а также для осуществления иной сопутствующей этому деятельности (испытания, контроль, исследования, вычисления, подготовка технической документации, сбор и хранение данных с использованием информационных ресурсов, оказание юридических услуг);

- ряд услуг 42 и 45 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, совпадают или, во всяком-случае, являются бесспорно однородными услугам ООО «ГОРТЕСТ», так как являются видами деятельности, составляющими этап сертификации и сопутствующими ее оказанию, могут восприниматься как имеющие один источник происхождения, и осуществляться одним и тем же лицом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 728508 недействительным в отношении следующих услуг:

42 класса МКТУ «анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ химический; аудит в области энергетики; инжиниринг; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по

технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; услуги в области химии; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза инженерно-техническая; услуги по сертификации продукции, включенные в 42 класс; сертификация товаров, услуг и систем менеджмента организаций, оказание услуг по сертификации товаров, систем менеджмента организаций и услуг; испытание, тестирование товаров и услуг третьих лиц для целей сертификации; консультации и консультационные услуги, связанные с получением утверждений, с сертификацией продукции и услуг, систем менеджмента организации»;

45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с

согласованием договоров для третьих лиц; услуги по сертификации продукции, включенные в 45 класс».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ГОРТЕСТ»;
2. Выписка из ЕГРЮЛ;
3. Выписка из ЕГРЮЛ;
4. Выписка из ЕГРЮЛ;
5. Устав;
6. Письмо Мосгорстата;
7. Аттестат аккредитации органа по сертификации;
8. Свидетельство о регистрации в добровольной системе сертификации «РусРегистр» от 27.01.2011;
9. Свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, ООО «Евразийского Союза Сертификации» от 19.05.2015;
10. Свидетельство ООО «Центр Декларирования Сертификации» от 27.12.2016;
11. Соглашение с данным Центром №22 от 27 декабря 2016 г.;
12. Аттестат Росаккредитации;
13. Свидетельство Ассоциации Автоматической Идентификации и Стандартизации;
14. ДИСАИ от 15.06.2017;
15. Письмо Росстандарта РФ от 09.06.2017 о регистрации системы добровольной сертификации «ЕАС Audit»;
16. Свидетельство ООО «Центр Сертификации Поставщиков» от 13.07.2018 об аккредитации ООО «Гортест» в статусе официального представителя;
17. Примеры выданных ООО «ГОРТЕСТ» как органом сертификации деклараций о соответствии и сертификатов соответствия;
18. Благодарственные письма ООО «Перспектива» от 01.06.2012 и ООО «Тепловое оборудование» от 08.06.2012;

19. Договор, акт от 27.03.2014 об оказании заказчику ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг» услуг по оформлению декларации соответствия;
20. Договор, акт от 21.04.2014 об оказании заказчику ОАО «ЧКПЗ» услуг по оформлению добровольного сертификата соответствия;
21. Договор, акт от 27.10.2014 об оказании заказчику ОАО «Аврора Холдинг Оверсиз» услуг по оформлению декларации о соответствии;
22. Договор, платежное поручение; акт от 15.04.2016 об оказании заказчику ООО «Элетех» услуг по оформлению сертификата соответствия;
23. Договор, платежное поручение, акт от 17.08.2016 об оказании заказчику ООО «ГЛЯНЦМАСТЕР» услуг по разработке технических условий;
24. Договор, счет, платежное поручение, акт от 26.06.2017 об оказании заказчику ООО «Этикор ИН» услуг по получению декларации о соответствии и протокола лабораторных испытаний на коробки пищевой промышленности;
25. Договор, счет, платежное поручение, акт от 22.06.2017 об оказании заказчику ООО «ТД «СЫРЫ ПОВОЛЖЬЯ» услуг по получению декларации о соответствии и протокола лабораторных испытаний на сырное зерно;
26. Договор, платежное поручение, акт от 28.06.2017 об оказании заказчику ООО «САН ПОИНТ» услуг по получению деклараций о соответствии на крема и на напитки;
27. Договор, счет, платежное поручение, акт от 26.07.2017 об оказании заказчику ООО «СТК ГРУПП» услуг по разработке текста технических условий, получению декларации о соответствии и протоколов лабораторных испытаний на рыбу морскую копченую;
28. Договор, счет, платежное поручение, акт от 16.10.2017 об оказании заказчику ООО «Спринг-Охранные Системы» услуг по получению сертификата соответствия на системы сигнализации, противоугонных и охранных устройств;

29. Договор, счет, платежное поручение, акт от 17.05.2018 об оказании заказчику ООО «Студия причесок» услуг по переводу текста, по получению свидетельства о гос. регистрации и по получению протокола лабораторных испытаний;
30. Договор, счет, платежное поручение, акт от 20.03.2018 об оказании заказчику ИП Дроженко Станиславу Вадимовичу услуг по разработке текста технических условий, по получению деклараций о соответствии и по разработке паспортов на ортезы и ортопедические аппараты;
31. Договор, счет, платежное поручение, акт от 28.02.2018 об оказании заказчику ООО «Гринвуд» услуг по разработке части текста технических условий, по получению декларации о соответствии и по получению протокола испытаний на травяные чаи;
32. Договор, счет, платежное поручение, акт от 27.02.2018 об оказании заказчику ООО «КИВИ» услуг по получению сертификата соответствия на обувь;
33. Договор, счет, платежное поручение, акт от 24.04.2018 об оказании заказчику ИП Шмакову Алексею Александровичу услуг по переводу текста паспорта на изделие и по получению сертификата соответствия на инфракрасные сауны;
34. Договор, платежное поручение, акт от 08.06.2018 об оказании заказчику ООО «ТПК «НЕМО» услуг по получению протокола лабораторных испытаний, декларации о соответствии и по разработке стандарта организации;
35. Договор, счет, платежное поручение, акт от 30.05.2018 об оказании заказчику ООО «ТРАНС ОЙЛ ГРУПП» услуг по получению декларации о соответствии и протокола испытаний на моторные масла;
36. Договор, платежное поручение, акт от 10.08.2016 об оказании заказчику ООО «Адонис» услуг по получению декларации соответствия на шампуни и юридической консультации по вопросу декларирования продукции;

37. Аттестат Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, ООО «НОСП» от 09.01.2019 об аккредитации ООО «Гортест» в статусе официального представителя системы добровольной аккредитации «Реестр Квалифицированных Организаций»;
38. Свидетельство Национального реестра надежных поставщиков от 04.06.2020 об аккредитации центра сертификации с правом проведения сертификации соответствия;
39. Договор, платежное поручение, акт от 12.03.2020 об оказании заказчику ИП Ефимову Ринату Алексеевичу услуг по получению сертификата соответствия на светильники;
40. Договор, платежное поручение, акт от 28.07.2020 об оказании заказчику ООО «СМАРТ СИСТЕМС» услуг по получению декларации о соответствии и протокола испытаний на рециркулятор;
41. Договор, платежное поручение, акт от 04.06.2020 об оказании заказчику ООО «ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПБ» услуг по получению декларации о соответствии на удобрение минеральное;
42. Договор, платежное поручение, акт от 03.06.2020 об оказании заказчику ООО «МЕДААР» услуг по сертификации систем менеджмента;
43. Договор, платежное поручение, акт от 10.07.2020 об оказании заказчику ООО «Твоя вода» услуг по получению декларации о соответствии и протокола испытаний на воду;
44. Договор, платежное поручение, акт от 11.08.2020 об оказании заказчику ООО «ОКТАВИР» услуг по получению сертификата соответствия на серьги;
45. Договор, платежное поручение, акт от 06.08.2020 об оказании заказчику ООО «МЕД ТЕКО» услуг по получению декларации о соответствии, протокола испытаний на установку автономной вентиляции обеззараживания воздуха и оборудования для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях, а также услуг по разработке текста технических условий;

46. Договор, счет на оплату, платежное поручение, акт от 17.08.2020 об оказании заказчику ООО «РЕТРОН» услуг по получению сертификата соответствия и протокола лабораторных испытаний на материалы кровельные и изоляционные;
47. Распечатка интернет-сайта подавшего возражение лица www.gortest.com с указанием на нем реквизитов ООО «ГОСТЕСТ» и услуг по сертификации, оценке качества, разработке различной документации;
48. Справкой о принадлежности доменного имени Погодину Всеволоду Игоревичу, единственному участнику и директору ООО «ГОРТЕСТ»;
49. Распечатка интернет-сайта подавшего возражение лица www.gortest.ru с указанием на нем реквизитов ООО «ГОСТЕСТ» и услуг по сертификации, оценке качества, разработке различной документации;
50. Свидетельство о принадлежности доменного имени Погодину Всеволоду Игоревичу — единственному участнику и директору ООО «ГОРТЕСТ».

В дальнейшем лицо, подавшее возражение, к материалам дела приобщило дополнительные объяснения и доказательства о деятельности ООО «ГОРТЕСТ», в которых было изложено следующее:

- ООО «ГОРТЕСТ» до 09.11.2014 являлось сертифицированным органом, выдававшим собственные сертификаты соответствия;
- с 2016 года лицо, подавшее возражение, для тех обратившихся к нему заказчиков, которые желают получить сертификаты именно аккредитованного для этого органа, обеспечивает их выдачу ООО «Центр Декларирования Сертификации»;
- ООО «ГОРТЕСТ» для целей выполнения ряда работ и оказания услуг, указанных в возражении и в приложенных к нему договорах, актах, привлекал также и другие организации, о чем свидетельствуют, в частности, прилагаемые документы;
- таким образом, выполнение работ и оказание услуг силами привлеченных для этого организаций (впрочем, как и силами привлеченных для этого работников) считается выполнением работ и оказанием услуг самим подрядчиком/исполнителем.

Приложены следующие материалы:

51. Договор с ООО «Энергия+» №3149/08-2012 на обеспечение проведения испытаний в отношении иглы к стерильному шприцу;

52. Договор с ООО «РусДок» №1-15 на получение свидетельств о государственной регистрации продукции, экспертных заключений, информационных писем;

53. Договор с ООО «Центр Сертификации «МЕЖРЕГИОНТЕСТ» №222-07-2015 на услуги по сертификации и по организации получения либо разработки документов;

54. Договор с ООО «Сертификация продукции» №6/В на услуги по оформлению документов о качестве продукции;

55. Договор с ООО «Технологии пожарной безопасности» №ДС/3556 на работы по сертификационным испытаниям и сертификации в области пожарной безопасности;

56. Договор с ООО «Центр Сертификации «СИСТЕМА» №221/09/2016 на услуги (с учетом Приложения 1) по обязательной и добровольной сертификации, декларированию продукции, разработке технической документации и др.;

57. Договор с ООО «ТЕХЭТАЛОН» №1709/22-01 на оказание услуг по проверке средств измерений;

58. Договор с ООО «ТСЛ» №28/07/2020-86 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований и(или) испытаний;

59. Договор с ООО «Центр Испытаний и Сертификации» №301-08/2020 на оказание услуг по проведению испытаний для целей подтверждения соответствия продукции в рамках области аккредитации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.12.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №728508 правовая база для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №728508 представляет собой словесное обозначение «ГОРТЕСТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42, 45 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №728508 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «ГОРТЕСТ» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «ГОРТЕСТ» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (1-5) право на фирменное наименование у ООО «ГОРТЕСТ» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 09.04.2008. Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №728508.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ГОРТЕСТ» и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «ГОРТЕСТ» показал, что они являются сходными в силу тождества словесных элементов «ГОРТЕСТ» и «ГОРТЕСТ» сравниваемых средств индивидуализации.

Согласно документам (2-5) основными видами деятельности ООО «ГОРТЕСТ» являются среди прочих следующие: сертификация продукции, услуг и организаций; технические испытания, исследования и сертификация; прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу; деятельность в области стандартизации и метрологии; оказание посреднических услуг в области сертификации товаров и услуг; оказание консалтинговых услуг, консультирование по юридическим, экономическим, финансовым вопросам и вопросам хозяйственного права; разработка и внедрение программных продуктов; информационные услуги; испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ; анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области

гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания; экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий; деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки и так далее.

Код ОКВЭД 74.30, обозначающий деятельность организации по проведению технических испытаний, исследований и сертификации (в последующем эта деятельность получила в классификаторе кодов ОКВЭД номер 71.20.), был присвоен согласно информационному письму Мосгорстата (6).

Согласно представленным документам (7, 8) лицо, подавшее возражение, до 2014 года являлось органом по сертификации продукции (аттестат аккредитации органа по сертификации №РОСС RU.0001.11AB75 действителен до 09.11.2014) и было зарегистрировано в системе сертификации «РусРегистр» как консультационно-методический центр по проведению консультационно-методологических услуг.

Свидетельством об оказании ООО «ГОРТЕСТ» услуг в области сертификации продукции служат декларации о соответствии и сертификаты соответствия, выданные на различные виды товаров юридическим и физическим лицам (17). Представленные благодарственные письма (18) подтверждают, что ООО «ГОРТЕСТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака оказывало услуги по сертификации продукции.

С целью оказания услуг по сертификации продукции под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, были получены документы (9-16), где ООО «ГОРТЕСТ» являлось представителем, партнером различных органов по сертификации и имело право оказывать услуги шрифтового кодирования продукции, а также заключало договорные отношения со сторонними организациями (51-56), предоставляющими широкий спектр услуг по проведению необходимых мероприятий в области сертификации товаров (получать свидетельство о государственной регистрации продукции, экспертные заключения, информации письма и т.д.).

Оказание третьим лицам ООО «ГОРТЕСТ» услуг по получению сертификатов соответствия, по вопросу декларирования продукции, по разработке технических условий продукции, по получению документаций о лабораторных испытаниях продукции, о разработке технических условий на продукцию, по разработке стандарта организации и так далее, подтверждаются приложенными к возражению договорами и финансовыми документами, свидетельствующими их исполнение (19-36).

Представленные документы (47-50) информируют потребителей об оказании вышеуказанных услуг ООО «ГОРТЕСТ» на принадлежащем ему сайте www.gortest.ru.

Документы возражения (37-46, 58-59), датированные после даты приоритета оспариваемого товарного знака, не могут быть приняты в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

С учетом вышеизложенного, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с подготовкой, оформлением технической документации, проведением испытаний, исследований и получением услуг по сертификации продукции. Указанные услуги оказываются с привлечением электронных технологий, обмена данными и документацией с заказчиками, помещением информации в соответствующие базы данных и обеспечение к ним доступа. Услуги, предоставляемые в области сертификации, коррелируются с оказанием консультационных и юридических услуг, поскольку данные услуги являются сферой правового регулирования и предназначены для защиты прав на законных основаниях. Сама по себе процедура по сертификации может проводиться в отношении оценки и проведения услуг в различных областях деятельности.

Таким образом, вышеприведенные виды деятельности лица, подавшего возражение, корреспондируют со следующими услугами 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ химический; аудит в области энергетики; инжиниринг; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области

бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; услуги в области химии; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза инженерно-техническая; услуги по сертификации продукции, включенные в 42 класс; сертификация товаров, услуг и систем менеджмента организаций, оказание услуг по сертификации товаров, систем менеджмента организаций и услуг; испытание, тестирование товаров и услуг

третьих лиц для целей сертификации; консультации и консультационные услуги, связанные с получением утверждений, с сертификацией продукции и услуг, систем менеджмента организации», услугами 45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги по сертификации продукции, включенные в 45 класс», поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, могут оказываться одними и теми же предприятиями и организациями.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №728508 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной вышеуказанным услугам 42, 45 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для указанных в возражении услуг 42, 45 классов МКТУ следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728508 недействительным полностью.