


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.10.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма ЭИТЭК», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807223, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» зарегистрирован 15.04.2021 по заявке № 2019766044 с приоритетом от 19.12.2019 за № 807223 в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ЭИП», Тульская область г. Алексин (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807223 как не соответствующему требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а также вводящему в заблуждение контрагентов.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит логотип и наименование «ЭИТЭК», которые являются объектами

интеллектуальных прав лица, подавшего возражение, а именно, противопоставляется исключительное право на коммерческое обозначение и фирменное наименование.

Как следует из доводов возражения, обозначение «НПФ ЭИТЭК» первоначально создано 28.01.1992 при учреждении Товарищества с ограниченной ответственностью НПФ ЭИТЭК Лтд. (правопродшественника лица, подавшего возражение).

В возражении отмечается, что коммерческое обозначение и фирменное наименование, включающие обозначение «ЭИТЭК», используются с 1992 года в составе фирменного наименования, на вывесках, в составе печатей, штампов, бланков, папок, конвертов, визиток, в деловой переписке, счетах, обращениях в официальные публичные органы, презентациях и коммерческих предложениях, на выставках, в рекламе, в договорах и иных коммерческих документах, при выполнении работ и оказании услуг, при маркировке произведенного оборудования, в адресации сайта в сети Интернет.

Лицо, подавшее возражение, обратило внимание на то, что по данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) направление его деятельности идентично направлению деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, а именно: проектирование и производство оборудования для нефтехимии и нефтегазопереработки, нефтепереработки и нефтедобычи.

Согласно доводам возражения, информация о продукции лица, подавшего возражение, а также о выполненных им работах и оказанных услугах, начиная с 1992 года, подтверждается сведениями, содержащимися в Сборнике справочной информации для руководящих работников и ведущих специалистов предприятий энергетики, нефтяной, газовой и химической промышленности (2010 г.), публикациях в сети Интернет.

Также в возражении сообщается о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака в связи с тем, что фирменное наименование правообладателя не содержит элемента «ЭИТЭК», в то время как один из его

учредителей являлся также участникам организации – лица, подавшего возражение, что направлено на нарушение коммерческих интересов обратившегося с возражением лица, введение в заблуждение неограниченного круга участников отношений и контрагентов, извлечение выгоды от использования объектов интеллектуальной собственности лица, подавшего возражение, угрозу деловой репутации ООО «НПФ ЭИТЭК».

В возражении приведены выдержки из актов Суда по интеллектуальным правам относительно оценки вероятности смешения фирменного наименования и товарного знака.

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

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- 1) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 807223;
- 2) выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя по состоянию на 26.09.2022;
- 3) выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение, по состоянию на 26.09.2022;
- 4) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- 5) копия письма в адрес правообладателя от 19.12.2014;
- 6) копии страниц Сборника справочной информации для руководящих работников и ведущих специалистов предприятий энергетики, нефтяной, газовой и химической промышленности (2010 г.);
- 7) презентационный материал об организации – лице, подавшем возражение;
- 8) презентация – сведения о выполненных работах (2020 г.);
- 9) копия протокола от 28.01.1992 общего собрания учредителей Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Электронно-ионная технология и экология» (НПФ ЭИТЭК Лтд. – RPC EITEC Ltd.);

10) справка от 24.06.2022 в отношении занимаемой должности в организации – лице, подавшем возражение;

11) копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 25.10.2019;

12) копия выписки из решения единственного участника организации – лица, подавшего возражение;

13) презентация – руководство по использованию фирменного стиля;

14) копии визитных карточек.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением и приложенными к нему материалами, 22.12.2022 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с утверждениями, изложенными в возражении.

Правообладатель полагает, что содержащийся в оспариваемом товарном знаке элемент «ЭИТЭК» не воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение, поскольку имеет существенные отличия, заключающиеся, в частности, в использовании в составе фирменного наименования элементов «Научно-производственная фирма» / «НПФ», а также в наличии изобразительного элемента в составе оспариваемого товарного знака.

В отзыве сообщается, что правообладатель использует оспариваемый товарный знак как средство индивидуализации услуг в области исследований, проектирования, выполнения расчетов, разработок и изготовления оборудования для нефтедобычи, нефтепереработки с начала основания в 1993 году по настоящее время, включая период совместной деятельности с лицом, подавшим возражение, – до октября 2019 года.

Правообладатель подтверждает факт осуществления совместной деятельности сторон спора, при этом отмечает, что сведения о выполненных работах, представленные с возражением, касаются правообладателя, поскольку именно он являлся стороной договора по проектированию и изготовлению оборудования.

В представленном правообладателем отзыве отмечается, что словесное обозначение «ЭИТЭК» является частью фирменного наименования ООО «ЭИТЭК

МЕНЕДЖМЕНТ», а также ООО «ЭИТЭК», как следствие, до 2021 г. (дата ликвидации ООО «ЭИТЭК») существовало три лица, наименование которых включало обозначение «ЭИТЭК».

Правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, воспользовалось разработанным в 2011 г. сотрудниками ООО «ЭИТЭК» обозначением путем дополнения его сочетанием «НПФ» и словами «основано в 1992 г.».

По мнению правообладателя, изложенные обстоятельства обуславливают отсутствие вероятности смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования обратившегося с возражением лица.

При этом правообладатель отметил отсутствие доказательств использования лицом, подавшим возражение, его фирменного наименования в отношении услуг, представленных в перечне оспариваемой регистрации, до даты приоритета товарного знака.

Также правообладатель считает недоказанным факт использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

Правообладателем представлены следующие материалы:

15) копия протокола от 09.03.1993 общего собрания учредителей Товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма электротехнические источники питания» (ЭИП Лтд. – EPSU Ltd.);

16) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

17) сведения о позиционировании лица, подавшего возражение, в качестве официального представителя правообладателя (2007 г.);

18) копии протоколов общих собраний участников организации – правообладателя;

19) копии договоров от 19.01.2010, 07.09.2015, 17.06.2015, 17.03.2015, 17.08.2017, 10.01.2018 между лицом, подавшим возражение (заказчик), и

правообладателем (поставщик / исполнитель), с приложением спецификаций, товарных накладных, актов;

20) копии свидетельств о постановке на налоговый учет, о включении в ЕГРЮЛ ООО «Экология Инжиниринг Топливо-энергетического комплекса»;

21) выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Экология Инжиниринг Топливо-энергетического комплекса»;

22) копия протокола участника Общества с ограниченной ответственностью «Экология Инжиниринг Топливо-энергетического комплекса»;

23) презентационные материалы, буклет «Разработка фирменного стиля»;

24) копии писем лица, подавшего возражение, от 19.04.2018, 20.09.2018;

25) копия протокола общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ЭИТЭК МЕНЕДЖМЕНТ»;

26) выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭИТЭК МЕНЕДЖМЕНТ» по состоянию на 08.07.2020.

В связи с обозначенными выше доводами отзыва лицом, подавшим возражение, 02.02.2023 было представлено дополнение, в котором сообщается о противоречии утверждений правообладателя фактическим обстоятельствам.

Лицо, подавшие возражение, обратило внимание на разъяснения высшей судебной инстанции относительно сравнительной оценки фирменного наименования с иными средствами индивидуализации. Также ООО «НПФ ЭИТЭК» отметило независимость и индивидуальность каждого юридического лица и, как следствие, самостоятельность правовой охраны их фирменных наименований, коммерческих обозначений.

Лицо, подавшее возражение, настаивает на факте нарушения оспариваемой регистрацией исключительных прав лица, подавшего возражение, поскольку убеждено в том, что представленные документы иллюстрируют использование им средства индивидуализации «ЭИТЭК» непрерывно более чем 29 лет.

В связи с доводами отзыва об использовании лицом, подавшим возражение, логотипа, разработанного сотрудниками ООО «ЭИТЭК», в дополнениях представлено письмо-справка о разработке противопоставляемого логотипа в 2011

году Пешковой Е.А., а также письмо-справка единоличного исполнительного органа ООО «ЭИТЭК» о том, что данное юридическое лицо не разрабатывало какой-либо логотип.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, привело мотив о нарушении оспариваемой регистрацией положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, как произведенной на имя правообладателя, действия которого по регистрации товарного знака являются недобросовестной конкуренцией.

Также лицо, подавшее возражение, указало на то, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

27) письмо-справка Пешковой Е.А. от 28.12.2022 с приложением портфолио;

28) письмо-справка единоличного исполнительного органа ООО «ЭИТЭК» от 28.12.2022.

Новые доводы лица, подавшего возражение, были размещены 06.02.2023 на официальном сайте в порядке, установленном пунктом 19 Правил ППС, озвучены в ходе заседания от 08.02.2023. Правообладатель в связи с указанными новыми доводами письменной позиции не представил, привел устные комментарии относительно недоказанности как ранее заявленных, так и новых мотивов.

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 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) (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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.



Оспариваемый товарный знак «**ЭИТЭК**» 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. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Действующее законодательство не содержит расшифровки понятия заинтересованного лица, но при этом не содержит ограничений по видам заинтересованности.

В данном случае правовая охрана товарного знака оспаривается лицом, фирменное наименование которого включает элемент «ЭИТЭК», фонетически сходный с элементом «ЭИТЭК» оспариваемого товарного знака. При этом лицо, подавшее возражение, указывает на то, что оно является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение, что требует анализа фактических доказательств, согласно разъяснениям пунктов 177, 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Также лицо, подавшее возражение, ссылается на пункт 10 статьи 1483 Кодекса в его взаимосвязи с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса и указывает на факт недобросовестной конкуренции, выразившийся в регистрации оспариваемого товарного знака, обусловленный тем, что стороны спора осуществляли ранее совместную деятельность.

Коллегия полагает, что названные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о наличии спора между сторонами относительно использования элемента «ЭИТЭК» в составе оспариваемого товарного знака, как сходного с фирменным наименованием обратившегося с возражением лица и с логотипом, использовавшимся ранее сторонами при совместной деятельности. Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность ООО «НПФ ЭИТЭК» в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 807223 по заявленным мотивам, что не означает признания их убедительности по существу.

Как следует из положений пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», охраноспособность товарного знака оценивается на дату подачи заявки, то есть 19.12.2019.

Каждый из заявленных мотивов представляет собой самостоятельное основание и оценивается отдельно.

В отношении противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование коллегией установлено следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма ЭИТЭК» с даты (09.12.2010), более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (19.12.2019).

В связи с указанием лица, подавшего возражение (ООО «НПФ ЭИТЭК»), на его правопреемство по отношению к Товариществу с ограниченной ответственностью НПФ ЭИТЭК Лтд., коллегия поясняет, что каких-либо

дополнительных материалов, раскрывающих связь названных лиц, коллегии не представлено: имело ли место изменение организационной формы, либо произведена реорганизация. Однако это не имеет определяющего значения ввиду того, что в любом случае дата начала правовой охраны противопоставляемого фирменного наименования ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Противопоставление же фирменного наименования иной организации не допускается в силу положений пункта 2 статьи 1474 Кодекса.

Индивидуализирующую нагрузку в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, несет словесный элемент «ЭИТЭК», поскольку слова «Общество с ограниченной ответственностью» (организационно-правовая форма коммерческой организации) и «научно-производственная фирма» (организация, использующая научные ресурсы для производства товаров или услуг с целью получения прибыли) представляют собой характеристики организации.

В оспариваемом товарном знаке элемент «ЭИТЭК» выполнен крупным шрифтом, акцентирует на себе внимание и, являясь единственным словесным элементом в знаке, в первую очередь обуславливает его запоминание и воспроизведение потребителями. В связи с этим именно этот элемент несет основную индивидуализирующую нагрузку в рассматриваемом комбинированном обозначении.

Сходство основного индивидуализирующего элемента фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком обусловлено тем, что их отличительная / основная часть представлена тождественным словесным элементом «ЭИТЭК». Данное слово является вымышленными, поскольку отсутствует в словарных изданиях.

Следует отметить, что графический критерий имеет несущественное значение в силу сравнения с товарным знаком фирменного наименования, то есть обозначения, представленного только словесными элементами.

Изложенное приводит к превалирующей роли фонетического признака сходства и, как следствие, к выводу о сходстве сопоставляемых средств индивидуализации в целом.

Таким образом, факт возникновения у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование ранее даты приоритета спорного товарного знака и сходство сравниваемых средств индивидуализации действительно имеют место. Вместе с тем этих обстоятельств недостаточно для удовлетворения возражения, поданного по мотиву противоречия спорного товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как нарушающего исключительное право обратившегося лица на фирменное наименование, поскольку соответствующее положение законодательства применяется при установлении однородности деятельности лица, подавшего возражение, товарам (услугам), в отношении которых зарегистрировано оспариваемое средство индивидуализации.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы не свидетельствуют об осуществлении им деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которая может быть признана однородной услугам, указанным в перечне регистрации № 807223.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, внесенным в ЕГРЮЛ 14.03.2005, являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. В качестве дополнительных видов деятельности указаны: строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных 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, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения, деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукция, экспертиза проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологическая информация о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий, деятельность рекламных агентств. Из данного

списка усматривается, что подразумеваются все виды услуг, поименованные в перечне регистрации № 807223, или однородные им.

Однако перечень видов деятельности, присутствующий в ЕГРЮЛ (3), отражает лишь намерение общества осуществлять соответствующие виды деятельности, в то время как для оценки вероятности смешения товарного знака и фирменного наименования требуется представление доказательств фактического оказания лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием услуг в исследуемый период (ранее 19.12.2019). Такой подход в применении пункта 8 статьи 1483 Кодекса базируется на общих положениях пункта 6 статьи 1252 Кодекса и соответствует правоприменительной практике.

Презентационный материал об организации – лице, подавшем возражение (7), презентация – руководство по использованию фирменного стиля (13), копии визитных карточек (14) не имеют выходных данных и не доказывают фактов оказания каких-либо услуг.

Презентация о выполненных работах 2020 г. (8) представляет собой сведения декларируемого характера, которые следует подтверждать фактическими материалами: договорами, спецификациями, актами выполненных работ, платежными документами и иными представляемыми по усмотрению лица, подавшего возражение, данными, которые позволили бы сделать вывод о том, что обратившееся с возражением лицо фактически осуществляло какой-либо конкретный вид деятельности, чтобы оценить, имеется ли вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации при оказании лицом, подавшим возражение, конкретных услуг, сопоставляя их с услугами оспариваемой регистрации.

Письмо в адрес правообладателя, касающееся переплаты, относится к договору от 17.09.2014, который не представлен, что не позволяет сделать вывод об оказании каких-либо услуг лицом, подавшим возражение.

Что касается сведений Сборника справочной информации для руководящих работников и ведущих специалистов предприятий энергетики, нефтяной, газовой, химической промышленности 2010 года, на который обращает внимание лицо,

подавшее возражение, то коллегия отмечает рекламный характер представленной информации и невозможность ее соотнесения с тем, кто именно оказывал услуги, предлагаемые в рекламном блоке. В частности, правообладателем приведено утверждение о том, что стороны спора осуществляли коммерческую деятельность совместно, при этом в пользу третьих лиц услуги от имени группы компаний реализовывались правообладателем (представлены договоры (19) и сведения (17) о позиционировании лица, подавшего возражение, в качестве представителя правообладателя). Доводов и материалов, опровергающих данное утверждение, лицо, подавшее возражение, не представило, намерений об их представлении не высказывало.

Ввиду отсутствия фактических доказательств осуществления деятельности лицом, подавшим возражение, коллегия не имеет оснований для вывода о том, что лицо, подавшее возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность, однородную услугам, указанным в перечне регистрации № 807223.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания нарушенным исключительного права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Довод возражения о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака в связи с тем, что фирменное наименование правообладателя не содержит элемента «ЭИТЭК», представляется не состоятельным, поскольку законодательство не обязывает участников гражданского оборота регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, соответствующие их фирменным наименованиям. Напротив, положения статьи 1476 Кодекса устанавливают независимость и самостоятельность каждого из средств индивидуализации.

В отношении противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительного права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, коллегия отмечает следующее.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на его правообладателе (см. пункт 178 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Использование коммерческого обозначения лицом, подавшим возражение, выразилось, согласно представленным в возражении и дополнении к нему доводам,



в создании в 2011 году логотипа «», наносимого на бланки, визитки, на слайды презентаций, на страницы сайта в сети Интернет.

Вместе с тем коллегия отмечает, что факт нанесения логотипа на упомянутые материалы не обуславливает возникновение у использовавшего логотип лица исключительного права на коммерческое обозначение по следующим причинам.


Право лица на коммерческое обозначение может быть установлено только при наличии всех перечисленных ниже признаков (см. статьи 1538-1540 Кодекса):

- лицо владеет и/или пользуется предприятием (несколькими предприятиями);
- обозначение представляет собой средство индивидуализации предприятия и обладает достаточными различительными признаками;
- предприятие (одно или несколько) реально осуществляет деятельность с использованием коммерческого обозначения;
- коммерческое обозначение используется непрерывно;
- обозначение стало известным в связи с деятельностью предприятия на определенной территории.

При этом предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью (см. пункт 1 статьи 132 Кодекса).

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, доказательств показал,



что противопоставляемое обозначение «» является



сходным с оспариваемым товарным знаком «ЭИТЭК», поскольку они производят сходное общее зрительное впечатление, совпадают в части основного индивидуализирующего элемента «ЭИТЭК», а также в части изобразительного элемента, выполненных в одинаковой цветовой гамме. Присутствие в составе логотипа неохраноспособных букв «НПФ» и даты основания предприятия не приводит к возможности признания обозначений несходными, поскольку сходство устанавливается на основе сравнения сильных элементов.

В то же время сделать вывод о существовании у лица, подавшего возражение, имущественного комплекса, индивидуализируемого обозначением



«ЭИТЭК», ставшим известным на определенной территории в результате его применения ООО «НПФ ЭИТЭК» до даты приоритета оспариваемой регистрации, не представляется возможным.

Коллегия полагает, что страница в сети Интернет (<http://eites.ru>) не является предприятием по смыслу статьи 132 Кодекса, хотя и может рассматриваться в каком-либо ином качестве, например, как часть имущественных прав.

Из публикации в Сборнике справочной информации для руководящих работников и ведущих специалистов предприятий энергетики, нефтяной, газовой, химической промышленности 2010 года (6) прослеживаются упоминание адреса места нахождения (Москва, ул. Строителей, д. 5, корп. 2), однако нет данных, которые могли бы свидетельствовать о:

- том, что по указанному адресу расположено предприятие лица, подавшего возражение;
- моменте размещения вывески на предприятии (имущественном комплексе), содержащей спорное или сходное с ним обозначение;
- фактической деятельности предприятия, которая однородна услугам оспариваемой регистрации.

Сведений об известности противопоставляемого обозначения как средства индивидуализации предприятия лица, подавшего возражение, возникшей к 19.12.2019 в пределах определенной территории, также не представлено.

Поскольку представленные материалы не свидетельствуют о возникновении до 19.12.2019 у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, то доводы о нарушении оспариваемой регистрацией исключительных прав лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, признаются недоказанными.

В отношении доводов дополнения к возражения о несоответствии правовой охраны товарного знака по свидетельству № 807223 пункту 10 статьи 1483 Кодекса, следует отметить, что действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц, в то время как обратившимся с возражением лицом не подтверждено наличие у него исключительных прав на противопоставляемые им объекты интеллектуальной собственности.

Резюмируя изложенное, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказано.

В отношении довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен вводить в заблуждение потребителей / контрагентов относительно источника происхождения товаров и услуг как связанного с ООО «НПФ ЭИТЭК», коллегия установила следующее.

Способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или источником оказания услуг, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей / контрагентов через ассоциацию с иным источником происхождения товаров / услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой

ассоциативной связи между товаром (услугой), маркированным (маркированной) соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, вывод о введении потребителей в заблуждение оспариваемой регистрацией может быть сделан в случае, если потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Представленные лицом, подавшим возражение, презентационный материал об организации (7), руководство по использованию фирменного стиля (13), копии визитных карточек (14) не соотносятся с периодом, предшествующим дате приоритета оспариваемой регистрации, следовательно, не могут быть положены в основу выводов, касающихся охраноспособности оспариваемого товарного знака.

Страницы Сборника справочной информации (6), представляющие собой рекламный блок в печатном издании, и презентация о выполненных работах (8) демонстрируют позиционирование лица, подавшего возражение, в качестве источника проектных и строительных работ, включая обследование, расчеты, разработку технических решений, строительство, выполнение инженерных изысканий, авторский надзор, разработку проектной и рабочей документации, пусконаладочные работы, поставку оборудования, ремонтные и другие работы.

Вместе с тем данные обстоятельства сами по себе не могут обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно источника соответствующих услуг, так как для такого вывода необходимо представление доказательств, свидетельствующих о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе.

Совокупный анализ имеющейся информации не позволяет сделать вывод о возникновении до даты приоритета оспариваемого товарного знака у потребителей ассоциативной связи между упомянутыми услугами, обозначением «ЭИТЭК» и конкретным источником оказания этих услуг (ООО «НПФ ЭИТЭК»).

Поскольку утверждение лица, подавшего возражение, о том, что представленные документы иллюстрируют использование им обозначения «ЭИТЭК» непрерывно более чем 29 лет, не нашло подтверждения материалами дела, то доводы возражения о способности оспариваемого товарного знака на дату его приоритета вводить потребителей в заблуждение относительно источника оказания услуг не доказаны.

Что касается доводов ООО «НПФ ЭИТЭК» о том, что регистрация оспариваемого товарного знака направлена на нарушение коммерческих интересов обратившегося с возражением лица, извлечение выгоды от использования объектов интеллектуальной собственности лица, подавшего возражение, угрозу деловой репутации ООО «НПФ ЭИТЭК», то данные обстоятельства не могут быть оценены в рамках административного рассмотрения спора. При этом актов уполномоченных органов власти, подтверждающих соответствующие доводы лица, подавшего возражение, не представило.

Аналогично, коллегия отмечает, что мотив о нарушении оспариваемой регистрацией положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, как произведенной на имя правообладателя, действия которого по регистрации товарного знака являются недобросовестной конкуренцией, оценивается в связи с принятием уполномоченным органом (судом или антимонопольным органом) соответствующего решения, что разъяснено в положениях пункта 169 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Исходя из всего вышесказанного, у коллегии нет оснований для признания доказанными каких-либо из приведенных мотивов лица, подавшего возражение. Следовательно, возражение удовлетворению не подлежит.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 807223.