

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 15.10.2020, поданное ООО «ГОРТЕСТ УРАЛ», г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677624, при этом установлено следующее.

ГОРТЕСТ УРАЛ

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017726513 с приоритетом от 30.06.2017 зарегистрирован 25.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №677624 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 15.10.2020 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 №677624;

- 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 УРАЛ», 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 № 677624 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 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 инженерно-техническая; услуги по сертификации продукции, включенные в 42 класс»;

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 ФНС о постановке на учет в налоговом органе.

2. Устав ООО «Гортест Урал» от 12.01.2017 года.
3. Выписка из ЕГРЮЛ от 09.06.2017.
4. Выписка из ЕГРЮЛ от 05.12.2018.
5. Выписка из ЕГРЮЛ от 22.04.2019.
6. Выписка из ЕГРЮЛ от 14.10.2020.
7. Свидетельство генерального партнера ООО «Белотест».
8. Соглашение №301 с ООО «Белотест».
9. Аттестат аккредитации ООО «Белотест» от 03.04.2017.
10. Договор с ООО «Газтехресурс».
11. Счет на оплату.
12. Платежное поручение №44.
13. Акт №7 от 02.03.2017.
14. Договор с ООО «ВЕНТПРО».
15. Счет на оплату для ООО «ВЕНТПРО».
16. Платежное поручение.
17. Акт №72 от 28.04.2017.
18. Счет на оплату для ООО «Авангард».
19. Платежное поручение.
20. Акт №76 от 10 мая 2017 г.
21. Счет на оплату для ООО «Альт».
22. Платежное поручение.
23. Акт №74 от 04 мая 2017 г.
24. Счет на оплату для ООО «Барин».
25. Платежное поручение.
26. Акт №148 от 31 мая 2017 г.
27. Счет на оплату для ООО «Барин».
28. Платежное поручение.
29. Акт №147 от 31 мая 2017 г.
30. Счет на оплату для ООО «БИЗНЕС УСПЕХ».
31. Платежное поручение.

32. Акт №155 от 31 мая 2017 г.
33. Платежные поручения об оплате услуг ООО «ГОРТЕСТ УРАЛ».
34. Договор от 29.05.2020 с ООО «СКС».
35. Платежное поручение.
36. Акт №408 от 19.06.2020.
37. Договор с ООО «Смартвил».
38. Счет на оплату для ООО «Смартвил».
39. Платежное поручение.
40. Акт №546 от 11.08.2020.
41. Договор с ООО «Блеск».
42. Счет на оплату для ООО «Блеск».
43. Платежное поручение.
44. Акт №552 от 13.08.2020.
45. Договор с ИП Пашнин С.С.
46. Счет на оплату для ИП Пашнин С.С.
47. Платежное поручение.
48. Акт №561 от 19.08.2020.
49. Договор с ООО «Компания «Гермед».
50. Счет на оплату для ООО «Компания «Гермед».
51. Платежное поручение.
52. Акт №564 от 20.08.2020.
53. Договор с ИП Пузырев А.К.
54. Платежное поручение.
55. Акт №570 от 25.08.2020.
56. Договор с ООО «РТС».
57. Счет на оплату для ООО «РТС».
58. Платежное поручение.
59. Акт №574 от 25.08.2020.
60. Договор с ООО «Силовые щиты».
61. Счет на оплату.

62. Платежное поручение.
63. Акт №633 от 11.09.2020.
64. Договор с ООО «ТД «Продсервис».
65. Акт №613 от 08.09.2020.
66. Распечатка интернет-сайта www.rostestural.com.
67. Свидетельство о регистрации доменного имени gortestural.com.
68. Справка о регистрации доменного имени rostestural.com.

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

- само ООО «ГОРТЕСТ УРАЛ» не являлось сертифицированным органом по сертификации;

- лицо, подавшее возражение, для тех обратившихся к нему заказчиков, которые желают получить сертификаты именно аккредитованного для этого органа, обеспечивает их выдачу ООО «БЕЛОТЕСТ»;

- ООО «ГОРТЕСТ УРАЛ» 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:

69. Договор с ООО «Аудит пожарной безопасности» №161001-ДПБ/17 на разработку декларации пожарной безопасности.

70. Договор с ООО «ГлобалКонсалтинг» №41ГК/03-2018 на разработку технических условий на слуховые аппараты.

71. Договор с ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области» на проведение испытаний (исследований).

72. Договор с ООО «ВиЭсЭй» №084 по разработке и сопровождению технической документации, организации работ по оценке условий труда.

73. Договор с ООО «Евракон» №Т0376-СВ-2018 на подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов, положениям стандартов и пр.

74. Договор с ООО «Башкирский центр сертификации и экспертизы» на сертификацию услуг по ремонту и ТО автотранспортных средств.

75. Договор с ООО «Гарантия Качества» №03/082018-ПЮ на оказание услуг по сертификации.

76. Договор с ООО «ИКС-СЕРТ» №535 на оказание услуг по подтверждению соответствия продукции требованиям закона, по испытанию продукции в аккредитованных испытательных лабораториях и центрах, по инспекционному контролю, по анализу состояния производства, по подтверждению соответствия требованиям технических регламентов.

77. Договор с ООО «АНАЛИТИК» №4042 на консультирование по вопросам подтверждения соответствия и получения разрешительной документации, формирования комплекта необходимой для этого документации, а также на представление в соответствующих организациях, разработку макетов разрешительной документации.

78. Договор с ООО «ГК Логистика и сертификация» №ИС44 на получение сертификатов и деклараций соответствия.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- у правообладателя товарного знака ранее даты регистрации фирменного наименования лица, подавшего возражение, возникло право на коммерческое обозначение «ГОРТЕСТУРАЛ»;

- с 2015 года обозначение «ГОРТЕСТУРАЛ» использовалось правообладателем оспариваемого товарного знака при оказании услуг в области сертификации, о чем имеется информация на сайте <http://gortestural.ru/>;

- представленные с отзывом документы подтверждают, что компания правообладателя хорошо известна потребителю, длительное время присутствует на российском рынке, в результате чего приобрела высокую репутацию, коммерческое обозначение «ГОРТЕСТУРАЛ» в результате продолжительного непрерывного использования ассоциируется у потребителя именно с компанией правообладателя;

- представлены договоры аренды офисных помещений, акты и переписка с управляющей компанией арендодателя по согласованию макета вывески на офисное помещение и подтверждение оплаты услуг по ее изготовлению, а также фотографии готовой вывески с изображением коммерческого обозначения правообладателя;

- лицом, подавшим возражение, не доказано фактическое использование фирменного наименования в период с июня 2017 года до июня 2020 года;

- требование лица, подавшего возражение, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677624 не является правомерным, так как данный товарный знак зарегистрирован не только в отношении услуг сертификации, но и в отношении других услуг 42 и 45 классов МКТУ, которые не являются однородными услугам по сертификации.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №677624.

К отзыву приложены следующие документы:

79. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «УРАЛГОСТ».

80. Скриншоты с сайта <https://web.archive.org> .

81. Документы, подтверждающие возникновение права на коммерческое обозначение «ГОРТЕСТУРАЛ» у ООО «УРАЛГОСТ» (договоры, акты приема-передачи выполненных работ, платежные поручения, счета-фактуры, бухгалтерская отчетность и т.д.).

Лицо, подавшее возражение, 09.02.2021 представило позицию на отзыв правообладателя товарного знака, где было указано следующее:

- представленные правообладателем акты об оказании им услуг имеют признаки фальсификации;

- довод правообладателя о том, что лицом, подавшим возражение, не использовалось фирменное наименование, является неубедительным;

- вне зависимости от того, действительно ли у правообладателя возникло более раннее право на коммерческое обозначение, все его доводы на этот счет не относятся к предмету спора и не подлежат проверке;

- фотографию таблички у входа в некий офис, якобы снимавшийся правообладателем, невозможно соотнести со временем ее установки;

- представленные правообладателем материалы не подтверждают, что используемое им обозначение стало достаточно известным и узнаваемым среди потребителей (социологические опросы не проведены), возможность увидеть это обозначение кем-либо, кроме посетителей офиса правообладателя и самих его клиентов (заказчиков), которым оказаны услуги, ничем не подтверждается.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.06.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №677624 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 №677624 представляет собой

ГОРТЕСТ УРАЛ

словесное обозначение « _____ », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красным и черным цветом. 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 №677624 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «ГОРТЕСТ УРАЛ» 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 УРАЛ» 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 (1-6) право на фирменное наименование у ООО «ГОРТЕСТ УРАЛ» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 25.01.2017. Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №677624.

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

Согласно документам (2-6) основными видами деятельности ООО «ГОРТЕСТ УРАЛ» являются среди прочих следующие: сертификация продукции и услуг; прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу; деятельность в области стандартизации и метрологии; испытания, анализ, контроль, расчеты в отношении различных объектов; деятельность в области права; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов и так далее.

Представленные документы (7-9) свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, с целью оказания услуг по сертификации продукции под своим фирменным наименованием заключило соглашение от 25.03.2017 на оказание услуг/выполнение работ по подтверждению соответствия с ООО «БЕЛОТЕСТ» (8), являющегося органом по сертификации (9) и стало его генеральным партнером в соответствии с условиями указанного соглашения (7).

Лицо, подавшее возражение, также заключало договорные отношения со сторонними организациями, 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 УРАЛ» 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 (10-33).

Документы возражения (34-65, 72-78), 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 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 инженерно-техническая; услуги по сертификации продукции, включенные в 42 класс», 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 №677624 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.

Относительно доводов правообладателя о том, что им ранее даты регистрации фирменного наименования лица, подавшего возражение, использовалось обозначение «ГОРТЕСТ УРАЛ» в качестве коммерческого обозначения, коллегия указывает следующее.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В соответствии с представленными к отзыву документами правообладатель товарного знака арендовал нежилые помещения, расположенные в здании Торгового и делового центра (ТиДЦ) в г. Екатеринбурге, подтверждением чего являются

договор аренды №15/15-оф от 01.07.2015, приложения к нему, акты приемки-передачи помещения от 17.09.2016, 11.09.2016, счета-фактуры и акты, датированные 2016 гг.. Однако, в данном договоре отсутствует разрешение на вывеску с обозначением, сопровождаемым словесным элементом «ГОРТЕСТ УРАЛ».

Правообладателем также представлены сведения (интернет переписка (80), платежное поручение №832 от 11.10.2016) об изготовлении и монтаже таблички. Действительно к материалам отзыва были представлены фотографии с табличкой, содержащей обозначение «ГОРТЕСТ УРАЛ», вместе с тем, коллегией не представляется возможным установить в какое время и где она была размещена.

В этой связи у коллегии отсутствуют основания считать, что правообладателем оспариваемого товарного знака использовалось обозначение «ГОРТЕСТ УРАЛ» в качестве коммерческого обозначения.

Остальные представленные документы (договоры и бухгалтерские документы) подтверждают лишь оказание ООО «Уралгост» услуг в области сертификации третьим лицам, а не маркируют имущественный комплекс как предприятие. Указание обозначения «ГОРТЕСТ УРАЛ» на актах выполненных работ не может являться доказательством возникновения прав на коммерческое обозначение, так как также не является индивидуализирующим какое-либо имущественное предприятие.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что материалы отзыва не доказывают известность коммерческого обозначения «ГОРТЕСТ УРАЛ» на территории Российской Федерации правообладателем товарного знака для оказания им услуг для третьих лиц.

Таким образом, у коллегии есть все основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677624 в отношении части указанных выше услуг 42, 45 классов МКТУ как противоречащее пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №677624 недействительным в отношении 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 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 инженерно-техническая; услуги по сертификации продукции, включенные в 42 класс», услуг 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».