

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 12.02.2025 возражение ООО «Научно- производственная фирма ЭИТЭК» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024790410, при этом установила следующее.

Государственная регистрация обозначения « **ЭИТЭК**» в качестве товарного знака по заявке № 2024790410 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.08.2024 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 17.12.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято для заявленных товаров 07 и 11 и части услуг 37 классов МКТУ, а именно для товаров 07 - машины для очистки нефти, 11 - установки для охлаждения воды; установки для очистки сточных вод и услуг 37 - установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.

В отношении другой части услуг 37 и всех услуг 42 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЭИТЭК», зарегистрированным под № 807223 [1] с приоритетом от 19.12.2019 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ЭИП», 301363, Тульская область, г. Алексин, ул. Карла Маркса, 11А, в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сходство заявленного обозначения с товарным знаком [1] не оспаривается в возражении, решение Роспатента оспаривается в части однородности испрашиваемых услуг 37 и 42 классов МКТУ с услугами противопоставленного знака;

- испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ не являются однородными услугам товарного знака [1];

- общим назначением услуг 42 класса МКТУ заявителя являются научные и технологические исследования и разработки, инжиниринг, в то время как услуги противопоставленного знака не относятся к инжинирингу;

- заявитель также ссылается на решение Роспатента от 31.07.2024, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку, где анализировалась однородность услуг 42 класса МКТУ товарного знака [1] и услуг заявителя, и указывает на принцип правовой определенности.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2024790410 также в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ с учетом исключения услуг “исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; разработка планов в области

строительства; услуги научных лабораторий, экспертиза инженерно-техническая”, на которое указано в ответе на уведомление экспертизы.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.08.2024) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение « **ЭИТЭК**» представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом “ЭИТЭК”, не имеющим смыслового значения.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024790410 было принято в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг ввиду сходства до степени смешения с



товарным знаком [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

Согласно возражению решение Роспатента оспаривается в части отказа для следующих услуг 42 класса МКТУ - изыскания геодезические [инжиниринг]; изыскания геологические; изыскания инженерно-геологические; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования в области механики; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования научные; исследования научные в области защиты окружающей среды; исследования технологические; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; предоставление научной информации, советов и консультаций, касающихся чистых нулевых выбросов; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги в области химии.

Товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 37 и 42 классов МКТУ, а именно услуг 37 класса МКТУ - консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; строительство, услуг 42 класса МКТУ - исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; контроль за нефтяными скважинами; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; услуги научных лабораторий; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности.

При сопоставительном анализе указанных обозначений коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (услуг). При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаком [1] установлено следующее.

В данном случае заявленное обозначение  **ЗИТЭК** является сходным в

целом с товарным знаком  **ЭИТЭК**, что обусловлено фонетическим тождеством и графическим сходством их словесного элемента «ЭИТЭК», а также сходством их изобразительных элементов, имеющих сходную внешнюю форму (круга, образованного частью зубчатого колеса), содержащих одинаковый элемент в виде круга белого цвета с зеленой каплей внутри, и выполненных с использованием одинаковых цветов – зеленого, черного и белого.

В отношении смыслового сходства обозначений необходимо отметить, что отсутствие смысловых значений у сравниваемых обозначений не позволяет оценить их с точки зрения указанного признака сходства.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по визуальному признаку сходства следует отметить, что имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений, обусловленные расположением в них словесных элементов относительно изобразительных. Вместе с тем, следует отметить, что указанные отличия не оказывают существенного влияния на общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений, которые воспринимаются как сходные до степени смешения, так как ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки признаны сходными в целом, причем степень сходства обозначений является высокой.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Испрашиваемые к регистрации услуги 42 класса МКТУ (изыскания геодезические [инжиниринг]; изыскания геологические; изыскания инженерно-геологические; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования в области механики; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования научные; исследования научные в области защиты окружающей среды; исследования технологические; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; предоставление научной информации, советов и консультаций, касающихся чистых нулевых выбросов;

проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; услуги архитектурные: услуги в области химии) являются однородными услугам 42 класса МКТУ (исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; контроль за нефтяными скважинами; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; услуги научных лабораторий; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности), а также однородны (или корреспондируют) услугам 37 класса МКТУ (консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; строительство), для которых охраняется знак [1], поскольку они относятся к одним родовым группам услуг (различные научные, научно-технические, технические и технологические исследования, геологоразведка, услуги контроля и надзора за ходом работ, научно-консультативные и информационные услуги, услуги научных лабораторий), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. Архитектурные услуги включают в себя создание проектов для строительства. Архитектор разрабатывает детальный проект здания, который служит заданием для строителей. В процессе строительства архитектор может осуществлять авторский надзор, чтобы возводимый объект точно соответствовал его замыслу, что позволяет признать услуги архитекторов однородными услугам строительства и надзору [контрольно-управляющему] за строительными работами ввиду их одинакового назначения, общего круга потребителей и одинаковых условий их оказания одними и теми же организациями.

В связи с наличием высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также однородности указанных услуг, для маркировки которых они предназначены, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике их происхождения, что свидетельствует об

опасности смешения этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2024790410 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых услуг следует признать обоснованным.

Что касается испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ «проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения» признаны коллегией неоднородными вышеуказанным услугам 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку сопоставляемые услуги относятся к разным видам деятельности (научно-технические исследования и разработки, строительство – в одном случае, информационные технологии и вычислительная техника – в другом), имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия их оказания. В отношении этих услуг 42 класса МКТУ вероятность их смешения в гражданском обороте на российском потребительском рынке в случае маркировки их сравниваемыми знаками отсутствует, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

В отношении довода возражения, касающегося решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака [1], коллегия отмечает, что указанное решение не может быть учтено в части анализа однородности сопоставляемых услуг, поскольку в упомянутом деле сравнивалась доказанная заявителем деятельность с услугами, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак. В рассматриваемом же деле анализ однородности проведен в отношении заявленных услуг и услуг, для которых действие товарного знака сохранено. Следовательно, сравнение перечней услуг осуществлено при разных фактических обстоятельствах и с учетом разного комплекта документов. Что касается принципа правовой определенности, на который ссылается заявитель, то в данном случае он также не может быть применен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2025, изменить решение Роспатента от 17.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024790410.