

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №621617, поданное Акционерным обществом «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2016715691 с приоритетом от 05.05.2016 зарегистрирован 29.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №621617 на имя Акционерного общества «Центр технического и сметного нормирования в строительстве», 125057, Москва, пр. Ленинградский, 63 (далее – правообладатель) в отношении услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №621617 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 3 (2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку обладает исключительным правом на товарный знак



«» по свидетельству №622074 с более ранним приоритетом от 11.04.2016, зарегистрированным в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ, а также более 15 лет до приоритета оспариваемой регистрации использует для индивидуализации однородных услуг сходный до степени смешения логотип, в том числе для выпуска периодического печатного издания;



- оспариваемый товарный знак «» и товарный знак «»

лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения, поскольку производят одинаковое общее зрительное впечатление, а услуги 37, 42 классов, в отношении которых сравниваемым товарным знакам предоставлена правовая охрана, либо совпадают, либо являются однородными в силу их отнесения к одной родовой группе, а также одинакового назначения, их взаимодополняемости;

- лицо, подавшее возражение, является правопреемником хорошо известной специалистам в области строительства государственной организации ФГУП «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ИНН 7714000520);

- основными направлениями деятельности лица, подавшего возражение, являются исследовательская и проектная деятельность в области строительства и архитектуры, разработка норм и стандартов в области строительства, экспертная и информационная деятельность, издательская деятельность и т.д.;



- спорное обозначение «» ФГУП «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» использовало с 2000-х годов, затем после реорганизации этого лица в 2006 году использовать этот логотип продолжило ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве», переименованное в 2015 году в АО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (лицо, подавшее возражение);

- с изменениями организационно-правовой формы компании изменялось сокращенное обозначение ее организационно-правовой формы (ФГУП, ОАО, АО), сокращенное фирменное наименование «ЦНС» оставалось неизменным;

- лицо, подавшее возражение, осуществляло научно-техническую экспертизу крупнейших строительных объектов в Сочи при подготовке к Олимпиаде, в Москве, в том числе в «Москва-Сити», на Сахалине («Сахалин-Энерджи») и др., имеет широкую клиентскую базу;

- спорный логотип вместе с фирменным наименованием компании размещается на ее официальных бланках;

- спорное обозначение также использовалось при выпуске информационного бюллетеня «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве», издаваемого на основании Свидетельства о регистрации СМИ №018402 от 06.01.1999, в 2016 году выпуск бюллетеня был временно приостановлен;

- кроме того, спорное обозначение используется на сайте [www.aocsns.com](http://www.aocsns.com), принадлежащем лицу, подавшему возражение, а также при участии специалистов лица, подавшего возражение, в выставках и конференциях с применением визуальных презентаций;



- спорное обозначение «  » за счет длительного и постоянного использования наряду с фирменным наименованием АО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (сокращенно - «ЦНС») ассоциируется исключительно с этим лицом;

- оспариваемый товарный знак имеет высокую степень сходства с логотипом лица, подавшего возражение, в качестве сокращенного фирменного наименования правообладатель оспариваемого товарного знака избрал такое же сочетание букв «ЦНС», также он использует наравне с лицом, подавшим возражение, сходное доменное имя в Интернете – [www.aocsns.ru](http://www.aocsns.ru), и сходное оформление своего сайта, что создает у пользователей впечатление о принадлежности сайтов одному лицу, и, кроме того, с 2016 года начал осуществлять выпуск бюллетеня «Нормирование,

стандартизация и сертификация в строительстве» с незначительными отличиями его внешнего вида от бюллетеня, выпускаемого ранее лицом, подавшим возражение;

- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №621617 на имя АО «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» в отношении всех указанных в свидетельстве услуг 37, 41, 42 классов МКТУ вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя услуг;

- регистрация АО «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» на свое имя в качестве товарного знака известного чужого товарного знака нарушает общепринятые нормы добропорядочности и морали в хозяйственном обороте, следовательно, противоречит общественным интересам и принципам морали.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №621617 недействительным в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Сведения из ЕГРЮЛ о лице, подавшем возражение (ИНН 7743598217), и копия Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Москве №330 от 31.03.2006 [1];

- Справочная информация от лица, подавшего возражение, №1202 от 08.12.2017 [2];

- Копии писем и экспертных заключений от 2006 – 2009гг., 2014г., договор на оказание услуг от 2014г. [3];

- Копии обложек информационных бюллетеней «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» с 2002 по 2015 годы [4];

- Распечатка некоторых страниц сайта [www.aocns.com](http://www.aocns.com) [5];

- Фотографии с семинара «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве, актуальные вопросы на современном этапе» [6];

- Письма от ООО «Аккорд Спецстрой» и ООО «АСТ Бауинжиниринг» от 2017г. [7];

- Скриншот страницы поисковой системы Яндекс после поискового запроса «АО ЦНС» [8];

- Распечатка контактов с сайтов [www.aocns.ru](http://www.aocns.ru) и [www.aocns.com](http://www.aocns.com) [9];

- Письма от Группы компаний «АльянсСпецСтрой» и ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» от 2017г.[10];

- Копия обложки информационного бюллетеня «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» №1/2016г., издатель АО «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» [11];

- Сведения из ЕГРЮЛ о правообладателе (ИНН 7713702510) [12];

- Распечатка контактов сайта [www.aocns.ru](http://www.aocns.ru) [13].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №621617, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, аргументы которого сводятся к тому, что приведенные в возражении доводы не достоверны и вводят в заблуждение.

В качестве иллюстрации своей позиции правообладатель приобщил к материалам дела следующие документы:

- Заявление гражданки Черняк Т.В. о наличии у нее авторских прав на оспариваемый товарный знак [14];

- Копия свидетельства о регистрации средства массовой информации [15];

- Информационный бюллетень «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» №1/2018 [15];

- Распечатка с контактной информацией с сайта [www.aocns.ru](http://www.aocns.ru) [16];

- Информация о домене [cns-normativ.ru](http://cns-normativ.ru) [17];

- Копия договора №1228088/NIC-D об оказании услуг от 10.10.2011, заключенный между Тарада А.И. и ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [18];

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» [19].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Как следует из требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного

характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

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 изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2016715691 с приоритетом от 05.05.2016 является комбинированным, представляет собой изображение куба с гранями в форме букв «ЦНС», справа и слева от которого расположены буквенные элементы «АО» и «ЦНС», выполненные в стандартном шрифтовом исполнении и исключенные из правовой охраны. Нижняя часть оспариваемого товарного знака отражается зеркально. Товарный знак выполнен в коричневом, черном, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении следующего перечня услуг:

37 - информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами.

41 - издание книг.

42 - архитектура; аудит в области энергетики; дизайн промышленный; изучение технических проектов; изыскания геологические; исследования в области

геологии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; контроль качества; разработка планов в области строительства; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая.

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.

Наличие у лица, подавшего возражение, права на товарный знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать Акционерное общество «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №621617.

В качестве основания для признания недействительности предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №621617 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени



смешения с товарным знаком «» по свидетельству №622074.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №622074 с приоритетом от 11.04.2016 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде куба, три стороны которого выполнены в виде букв «ЦНС», как это указано в описании товарного знака при подаче заявки на его регистрацию. Справа от изобразительного элемента расположено сочетание букв

«ЦНС» в стандартном шрифтовом исполнении, исключенное из правовой охраны товарного знака. Товарный знак выполнен в черно-белой цветовой гамме.

Товарный знак зарегистрирован для следующих услуг 37, 42 классов МКТУ:

37 класс МКТУ - герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обслуживание техническое транспортных средств; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров.

42 класс МКТУ - изучение технических проектов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области геологии; исследования в области механики; исследования научные; исследования технические; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга; обслуживание программного обеспечения; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги научных лабораторий; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; экспертиза инженерно-техническая.



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «



свидетельству №621617 и противопоставленного товарного знака «

свидетельству №622074 на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, важно установить, какую роль играет в его составе тот или иной элемент.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными, включают в свой состав изобразительные элементы, выполненные в виде оригинальной геометрической фигуры, и исключенные из правовой охраны буквенные элементы. Изобразительные элементы в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков занимают доминирующее пространственное положение и акцентируют на себя внимание потребителя в первую очередь.

Указанные изобразительные элементы представляют собой одну и ту же геометрическую фигуру - куб, стороны которого выполнены в виде букв «ЦНС». При этом эти буквы характеризуются одинаковым пространственным расположением (верхней гранью является стилизованная буква «Н» белого цвета, правой передней гранью – буква «С» черного цвета, левая передняя грань – буква «Ц»), пропорциями граней, сходным цветовым сочетанием и одинаковой семантикой. Цветовые отличия левой передней грани, выполненной в виде буквы «Ц», а также наличие в оспариваемом товарном знаке малозаметного зеркального отражения не оказывают существенного влияния на восприятие изобразительных элементов в целом.

Также следует отметить, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки помимо изобразительных элементов, включают в свой состав одинаковые

буквенные элементы «ЦНС», которые, хоть и исключены из правовой охраны, но, тем не менее, влияют на формирование зрительного образа сравниваемых обозначений. Наличие в составе сравниваемых обозначений тождественных буквенных элементов «ЦНС», занимающих одно и то же пространственное положение, выполненных в одинаковой цветовой гамме и графической манере, усиливает сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков друг с другом.

Кроме того, в силу наличия в составе сравниваемых комбинированных обозначений буквенных элементов «ЦНС», знаки могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы). Следовательно, наличие в сравниваемых товарных знаках одинаковых буквенных элементов свидетельствует об их фонетическом сходстве.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарного знака друг с другом в целом, несмотря на имеющиеся отдельные отличия.

В этой связи при обращении к перечням услуг сравниваемых товарных знаков следует принять во внимание, что степень их однородности тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Учитывая, что сопоставляемые товарные знаки имеют высокую степень сходства, при анализе однородности услуг, для сопровождения в гражданском обороте которых эти товарные знаки предназначены, следует учитывать, возможно ли принципиальное отнесение их потребителем к одному источнику происхождения.

Так, все включенные в перечень оспариваемого товарного знака услуги 37 класса МКТУ идентичны услугам 37 класса МКТУ «информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами» противопоставленного товарного знака.

Кроме того, в перечне оспариваемого товарного знака содержатся такие услуги 42 класса МКТУ как «изучение технических проектов; исследование в области

геологии; исследование научные; исследования технические; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая», которые являются идентичными ряду услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Что касается остальных услуг 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака - «архитектура; аудит в области энергетики; дизайн промышленный; изыскания геологические; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; контроль качества; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]», то они соотносятся как род/вид с услугами 37, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, характеризуются одинаковым назначением, являются взаимодополняющими по отношению друг другу.

Так, под архитектурой подразумевается искусство проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную среду для жизни. Архитектура является частью материальной культуры общества (жилые дома, общественные и административные типы зданий), т.е. напрямую связана со строительством. В то же время архитектура является одним из видов искусства, напрямую связанного с дизайном. В этой связи приведенные в перечне оспариваемого товарного знака услуги 42 класса МКТУ «архитектура; дизайн промышленный; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]», относящиеся к одной и той же области деятельности, связанной с разработкой зданий и строений, однородны услугам в области архитектуры, так и услугам в сфере строительства, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №622074.

Услуги 42 класса МКТУ «изыскания геологические» оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ «исследования в области геологии» противопоставленного товарного знака относятся к одному и тому же роду деятельности, связанному с обеспечением комплексного изучения природных и техногенных условий территорий, составлению прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснования их инженерной защиты и сохранения. Указанные услуги также являются сопутствующими услуге 37 класса МКТУ «строительство», приведенной в перечне противопоставленного товарного знака.

Все вышесказанное обуславливает вывод об однородности этих сопоставляемых услуг.

Услуги 42 класса МКТУ «контроль качества» и «экспертиза инженерно-техническая» связаны с деятельностью по техническому испытанию и контролю, представляют собой комплекс исследований с целью определения дефектов сырья, материалов, продуктов производства технологических процессов и соответствия их требованиям нормативной документации и научно-техническим данным. Учитывая, что сопоставляемые услуги оказываются в одной и той же области деятельности, у потребителя может возникнуть представление об их принадлежности к одному источнику происхождения, что свидетельствует об их однородности.

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака 42 класса МКТУ «аудит в области энергетики; изыскания геологические; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; физика [исследования]» соотносятся как вид/род с такими услугами 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как «исследования научные и технические», эти исследовательские услуги могут применяться в одинаковых сферах деятельности, предназначены для одного и того же потребителя, а, значит, являются однородными.

Таким образом, все вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что услуги, маркируемые сравниваемыми сходными товарными знаками по свидетельствам №621617 и №622074, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

В этой связи можно сделать вывод о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, доводы возражения в этой части являются обоснованными.

В свою очередь анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству №621617 на предмет его соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности этих товаров (услуг), сопровождаемых спорным товарным знаком, лицу, подавшему возражение.

Исходя из имеющихся доводов возражения, АО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве», являющееся правопреемником ФГУП «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» осуществляет исследовательскую и проектную деятельность в области строительства и архитектуры, разработки норм и стандартов в области строительства, экспертной и информационно-консультационной деятельности и т.д.

В качестве доказательств вышеуказанного лицом, подавшим возражение, представлены материалы [3], [5] - [10], среди которых выписка из ЕГРЮЛ, справочная информация, ряд писем и экспертные заключения, договор оказания услуг, а также информация из сети Интернет и фотографии с семинара.

Так, в представленных материалах [3] содержатся заключения ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» относительно технических условий на проектирование зданий в Новосибирске, Саратове, Екатеринбурге, Барнауле, Москве, Сочи, Нефтеюганске, а также договор на выполнение этого вида работ. Представленные одиннадцать заключений и один договор с сопроводительными письмами не свидетельствуют, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака услуги лица, подавшего возражение, под спорным обозначением оказывались в таких объемах, что приобрели узнаваемость и устойчивую ассоциативную связь в гражданском обороте именно ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве».

Представленная распечатка с сайта [www.aocns.com](http://www.aocns.com) [9], на которой фигурирует спорный изобразительный элемент оспариваемого товарного знака и название организации лица, подавшего возражение, не содержит каких-либо сведений о дате размещения на страницах этого сайта соответствующей информации о деятельности

АО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» под спорным обозначением. Следовательно, не представляется возможным соотнести этот документ с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Также отсутствуют сведения о широте охвата потребительской аудитории информацией, опубликованной на этом сайте за период времени, предшествующий дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Аналогичный вывод можно сделать и в отношении распечатки из сети Интернет [8] с поисковым запросом, который не содержит даты, позволяющей соотнести его с датой приоритета спорной регистрации.

Кроме того, необходимо указать, что на сайте [www.aocsns.com](http://www.aocsns.com) [9] размещены сведения об имеющихся у лица, подавшего возражение, аккредитаций на проведение тех или иных работ, а именно приводятся свидетельства на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, которые датированы 2017 годом, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи указанная информация не может служить доказательством по рассматриваемому вопросу.

Представленные письма [10], касающиеся сведений, размещенных на сайтах лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, а также материалы [6], [7] датированы 2017 годом, следовательно, не могут подтверждать того, что оспариваемый товарный знак на дату приоритета вызывал не соответствующие действительности представления о его правообладателе в отношении деятельности, связанной с технической экспертизой в области строительства.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса также и в отношении услуг 41 класса МКТУ «издание книг».

В качестве обоснования своей позиции лицом, подавшим возражение, были представлены номера печатного издания – информационный бюллетень «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» за 2002, 2005, 2009 - 2015 годы.

Анализ указанных материалов показал, что издательство указанного бюллетеня в 2002, 2005 годах осуществлялось правопреемником лица, подавшего возражение (ФГУП «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве») на основании свидетельства о регистрации СМИ №018402 от 06.01.1999, а затем непосредственно лицом, подавшим возражение, что правообладателем оспариваемого товарного знака не оспаривается.

Однако необходимо отметить, что тираж указанного информационного бюллетеня специализированного назначения не значителен (составляет максимально 500 экземпляров), при этом не известно, каким образом распространялся этот тираж среди потребителей, знакомо ли им это печатное издание и его издатель.

Следует также указать, что с 2016 года, т.е. на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, выпуск информационного бюллетеня лицом, подавшим возражение, уже не осуществлялся.

Вместе с тем согласно приложению [11] информационный бюллетень «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» с 2016 года стал издаваться правообладателем оспариваемого товарного знака. При этом в состав редакторской коллегии вошли Черняк Т.В., Ульянова Г.В., Григорьева М.А., т.е. лица, осуществляющие выпуск одноименного журнала за предшествующие годы. Более того, правообладатель приобщил к материалам дела информационный бюллетень «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве» за 2018 год с теми же участниками редакторской коллегии, а также новое свидетельство о регистрации СМИ от 27.07.2016. При этом в свидетельстве указано, что СМИ перерегистрировано в связи со сменой учредителя и уточнением тематики.

Каких-либо сведений о том, что потребитель на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака ассоциировал его с информационным бюллетенем лица, подавшего возражение, и тем самым был введен в заблуждение относительно изготовителя, из материалов возражения не усматривается.

Таким образом, все указанные выше обстоятельства не позволяют придти к выводу о том, что доводы поступившего возражения о несоответствии

оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса являются обоснованными.

Что касается анализа оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то он показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам.

При рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали, учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и/или государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии, и т.п.

Под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка. Запрет на регистрацию указанных обозначений в качестве товарных знаков вызван необходимостью поддержания правопорядка, защиты исторических и культурных ценностей государства и общества, защиты нравственных чувств и моральных ценностей потребителей товаров.



Совершенно очевидно, что оспариваемое обозначение «  » не подпадает ни под один из перечисленных признаков нарушения основ правопорядка, поскольку в своем составе не содержит элементов, противоречащих правовым основам общественного порядка и (или) способных вызвать возмущение членов общества, в частности антигосударственные, оскорбительные элементы, выражения непристойного содержания и тому подобное. Подача настоящего возражения направлена не на защиту интересов всего общества в целом, а связана с разрешением спора двух хозяйствующих субъектов об исключительном праве на товарный знак.

С учетом изложенного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным подпункта 2 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, доводы возражения являются убедительными только в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №621617 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для услуг 37, 42 классов МКТУ.

Относительно поступившей от лица, подавшего возражение, просьбы о переносе даты рассмотрения возражения, в связи с необходимостью присутствия его представителя на ином мероприятии, то она не была удовлетворена.

Так, ранее, на заседании коллегии, состоявшемся 03.04.2018, на котором были заслушаны доводы представителей сторон, лицо, подавшее возражение, уже ходатайствовало об отложении рассмотрения дела в связи с необходимостью представления документов, опровергающих доводы возражение. Указанная просьба была удовлетворена, стороны были уведомлены о новой дате рассмотрения возражения непосредственно на заседании коллегии, о чем имеется соответствующая запись в протоколе заседания коллегии. Таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о новой дате рассмотрения возражения, однако каких-либо дополнительных материалов не представил, и полномочия для участия в заседании коллегии иному лицу не предоставил, следовательно, должную заинтересованность для дополнительного обоснования своей позиции не проявил. В этой связи у коллегии не было оснований для отложения рассмотрения поступившего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №621617 недействительным частично в отношении всех услуг 37, 42 классов МКТУ.**