

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 №4520, рассмотрела возражение, поступившее 06.12.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «17 Центральный Проектный Институт Связи», Москва (далее – ООО «17 ЦПИС», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №504643, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2012733100 с приоритетом от 24.09.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.01.2014 за №504643 на имя Открытого акционерного общества «Воентелеком» (далее - правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 37, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 06.12.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №504643 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- исключительное право лица, подавшего возражение на фирменное наименование, содержащее элементы «17 ЦПИС», возникло 11.10.2011, то есть ранее даты приоритета (24.09.2012) товарного знака по свидетельству №504643;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, охраняемым на территории Российской Федерации;

- согласно уставу лица, подавшего возражение, в редакции 2011 года, утвержденному протоколом общего собрания учредителей № 1 от 21.09.2011, основными видами деятельности общества являются: изыскания, проектирование, монтаж, наладка, ремонт оборудования объектов, сооружений сетей связи, автоматизированных систем управления и информации; линейно-кабельных сооружений связи; радиорелейных линий связи; передающих и приемных радиостанций; систем подвижной радиосвязи; антенно-фидерных сооружений; башен связи; земных станций спутниковой связи; автоматических телефонных станций; телеграфных станций и передачи данных; линейно-аппаратных цехов узлов и станций; вычислительных центров; систем телевидения; систем звукофикации и звукоусиления; станций проводного вещания; устройств связи и сигнализации зданий и сооружений; интегрированных систем охраны; защищенных систем и комплексов телекоммуникаций; разработка генеральных схем организации связи; выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны; выполнение работ и оказание услуг по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну; выполнение работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну; сертификация и сертификационные испытания средств связи и защиты информации; проектирование, разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт и сервисное обслуживание средств защиты информации; разработка специальных разделов проектов; строительное проектирование, а также разработка инженерных сетей и систем, градостроительной документации; научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы, в том числе по совершенствованию продукции, товаров и предоставляемых услуг, а также по созданию новых материалов, технологических процессов, оборудования, приборов и

программного обеспечения; научные исследования и разработки в различных областях науки; разработка проектной документации на строительство зданий и сооружений; обследование технического состояния зданий и сооружений; проектирование инженерных систем и коммуникаций; осуществление проектных работ по системам противопожарной защиты и оборудования на действующих объектах; выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; установка систем пожаротушения; монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем и оборудования противопожарной защиты на действующих объектах; генподрядное и субподрядное строительство и эксплуатация зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения; общестроительные работы по капитальному ремонту зданий и сооружений; проектные, строительные, ремонтно-строительные работы, проектно-изыскательские, реставрационные и отделочные работы; гидрогеологические, геологические и геофизические изыскания; жилищное и капитальное строительство; проектно-конструкторские, дизайнерские и оформительские работы; разработка и реализация программных средств для обработки информации; создание, ведение, поставка и обновление банков данных на машинных носителях; предоставление услуг связи; полиграфическая деятельность; оказание представительских, управленческих услуг и иная практическая деятельность в интересах контрагентов; строительное конструирование; технологическое проектирование; строительство, ремонт и реконструкция жилых и нежилых зданий и помещений, проведение проектных, архитектурных, и инженерных работ; организация и производство строительных и строительномонтажных работ; монтаж и пусконаладочные работы; подготовка и проведение выставок, ярмарок, семинаров, симпозиумов и других мероприятий в области обмена опытом; архитектурное проектирование и экспертиза проектной документации; разработка типовой проектной документации; индивидуальное проектирование; производство инженерных изысканий; обмерные работы и работы по обследованию зданий и сооружений; осуществление авторского и гарантийного надзора за строительством объектов; оказание технической помощи при вводе

объектов в эксплуатацию; деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве; осуществление инженерных изысканий для строительства; разработка нормативно-технических и нормативно-справочных материалов; обучение и консультирование по вопросам, относящимся к сфере деятельности предприятия; редакционно-издательская работа; и иная деятельность;

- в соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (71.1 ОКВЭД), в качестве дополнительных видов деятельности указано: строительство жилых и нежилых зданий (41.20 ОКВЭД), издание журналов и периодических изданий (58.12 ОКВЭД), консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22 ОКВЭД), деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (71.12 ОКВЭД), инженерные изыскания в строительстве (71.12.45 ОКВЭД), деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения (71.12.5 ОКВЭД), деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (71.12.6 ОКВЭД), научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (72.19 ОКВЭД), деятельность рекламных агентств (73.11 ОКВЭД);

- лицо, подавшее возражение, использует свое фирменное наименование с момента своей регистрации в отношении деятельности, однородной товарам и услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в подтверждение чего представлены договоры и документы, подтверждающие результаты работ/услуг, произведенных лицом, подавшим возражение;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 504643 недействительным в отношении следующих услуг:

37 класса МКТУ - герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования;

38 класса МКТУ - обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции;

42 класса МКТУ - архитектура; изыскания геологические, экспертиза геологическая; инжиниринг; исследования в области геологии; межевание; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая.

В подтверждение доводов возражения представлены копии следующих материалов:

- документы, подтверждающие осуществление деятельности с использованием фирменного наименования ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, включающие договоры, накладные, проектную и рабочую документацию [1];

- выписки из ЕГРЮЛ [2];

- уставные документы [3];
- свидетельства о регистрации [4];
- уточнение к заявлению АО «Воентелеком» в УФАС по г. Москве от 13.11.2018 года по делу № 1-14-1487/77-18 [5];
- уведомление ФИПС от 30.07.2015 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2014716059 [6];
- свидетельство на оспариваемый товарный знак № 504643 [7].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал следующее:

- ссылаясь на пункт 2 статьи 1473 Кодекса, правообладатель полагает ошибочным довод о том, что оспариваемый товарный знак содержит фирменное наименование лица, подавшего возражение, поскольку в товарном знаке не содержится указание на его организационно-правовую форму;

- при проведении экспертизы обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №504643, препятствий для регистрации выявлено не было;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является правопреемником ФГУП «17 Центральный проектный институт связи Министерства обороны Российской Федерации», который использовал обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, при публикации книги (ISBN 978-5-903025-21-3) в 2009 году и продолжал использовать это обозначение до его регистрации в качестве товарного знака;

- после проведенной реорганизации на основании приказа от 02.05.2012 № 71 «О филиалах АО «Воентелеком» был создан филиал ОАО «Воентелеком» - «17 Центральный проектный институт связи», который осуществляет однородную деятельность с реорганизованным ОАО «17 Центральный проектный институт связи», для индивидуализации деятельности этого филиала правообладатель зарегистрировал оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, не реализовывало свое право на защиту фирменного наименования более трех лет, при том, что в силу пункта 1 статьи 196

Кодекса общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Кодекса, согласно пункту 1 которого, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия приказа от 02.05.2012 № 71 [8];
- копия выписки ЕГРЮЛ от 18.06.2012 [9];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.06.2012 [10];
- копия протокола общего собрания акционеров [11];
- копия свидетельства на товарный знак № 504643 [12];
- копия книги «60 лет в ногу со временем» [13];
- копия устава [14];
- копия листа записи ЕГРЮЛ от 30.11.2015 [15].

На заседании коллегии, которое состоялось 10.07.2019, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило объяснения по доводам правообладателя, изложенным в отзыве, в котором содержится критика аргументации правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.


С учетом даты приоритета (24.09.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ЦПИС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, стилизованное изображение пятиконечной звезды с вытянутым правым нижним углом, и число «17», расположенное между верхним и правым лучами звезды, при этом звезда и число «17» помещены в овал, который выполнен с наклоном вправо.

Товарный знак охраняется в синем цвете в отношении следующих товаров и услуг:

16 класс МКТУ - авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дубликаторы; дыроколы [офисные принадлежности];

емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные, ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые;

мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; наборы письменных принадлежностей бумажные [канцелярские товары]; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты

для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры, листовки; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии [олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения красок [акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных.

35 класс МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение

рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

37 класс МКТУ - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обновление одежды [восстановление одежды]; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация

мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.

38 класс МКТУ - агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток он-лайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

41 класс МКТУ - агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом;

бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи;

услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

42 класс МКТУ - анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; архитектура; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений, экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические, экспертиза геологическая; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; 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 нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам программного обеспечения; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление научной информации и консультации, связанные с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая.

45 класс МКТУ - агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда сейфов; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль систем охранной сигнализации; кремация;

лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; планирование и организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; представление интересов в суде; присмотр за детьми; присмотр за домашними животными; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий; прокат вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; регистрация доменных имен [услуги юридические]; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление делами по авторскому праву; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; услуги по разрешению споров; услуги погребальные; услуги телохранителей.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью;
- право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 показал следующее.

Согласно материалам [2] – [4], представленным лицом, подавшим возражение, право на фирменное наименование, в том числе на сокращенное наименование (ЗАО «17 ЦПИС») возникло у лица, подавшего возражение, 11.10.2011, т.е. ранее даты приоритета (24.09.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству №504643.

Произвольная часть сокращенного наименования «17 ЦПИС» совпадает со словесным элементом «ЦПИС» и числом «17», включенными в оспариваемый товарный знак, что определяет их сходство до степени смешения.

Согласно Уставу и выписке из ЕГРЮЛ, к основным видам деятельности лица, подавшего возражение, относится деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, дополнительными видами деятельности являются: строительство жилых и нежилых зданий; издание журналов и периодических изданий; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; инженерные изыскания в строительстве; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; научные исследование и разработки в области естественных и технических наук; деятельность рекламных агентств.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило договор субподряда №03/ПИР/12/ДТ на выполнение проектных работ от 23 марта 2012, предметом которого является разработка и сдача проектной и рабочей документации на реконструкцию базовых станций стандарта

GSM-900/1800, а также договор №12002 на создание (передачу) проектной продукции от 14 февраля 2012 года, предметом которого является разработка проектной документации по теме «Сети связи для жилого поселка ОАО «Газпром» у д. Пудово-Сипягино Подольского района Московской области».

Подтверждением исполнения указанных договоров являются представленные накладные, согласно которым заказчикам была направлена соответствующая проектная документация, а также копии самой проектной и рабочей документации.

Данные документы подтверждают, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака оказывало услуги, однородные части услуг 42 класса МКТУ (*инжиниринг; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая*), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Однородность указанных услуг определяется принадлежностью их к одной родовой группе услуг, относящихся к инженерным и проектно-конструкторским разработкам.

Что касается других услуг 37, 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану оспариваемого товарного знака, то никаких документов, в подтверждение фактической деятельности, однородной этим услугам, возражение не содержит.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №504643 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительными в отношении части услуг 42 класса МКТУ.

В отношении доводов, изложенных в отзыве правообладателя, коллегия отмечает, что в целях индивидуализации коммерческой организации основное значение для потребителя имеет произвольная часть фирменного наименования, так как именно сходство в этой части вызывает угрозу смешения с товарным знаком, поэтому сравнению с оспариваемым товарным знаком подлежит именно произвольная часть фирменного наименования, соответственно, отсутствие в оспариваемом товарном знаке указания на организационно-правовую форму

юридического лица, не влияет на вывод о сходстве фирменного наименования (его части) с оспариваемым товарным знаком.

Что касается довода об истечении срока исковой давности для реализации права на защиту фирменного наименования, то в отношении оспаривания товарного знака действует прямая норма пункта 2 статьи 1512 Кодекса, согласно которой предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным по основанию пункта 8 статьи 1483 Кодекса в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса являются обоснованными для части услуг 42 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 504643 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая».