

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2016 (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355737, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006737891 с приоритетом от 27.12.2006 зарегистрирован за №355737 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.07.2008 в отношении товаров 02, 06 классов МКТУ и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И  
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ им. Н. П. МЕЛЬНИКОВА

**ЦНИИПСК**  
им. МЕЛЬНИКОВА

обозначение «  
элемента «ЦНИИПСК», под которым находится словесный элемент «им. МЕЛЬНИКОВА», над которым в две строки расположены словесные элементы «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ им. Н.П. МЕЛЬНИКОВА». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в черном, синем и белом цветовом сочетании.

В Роспатент 29.09.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №355737 в отношении всех товаров и услуг предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №355737 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 02, 06 классов МКТУ и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ;

- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло в 1994 году, оно определено в учредительных документах и включено в ЕГРЮЛ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355737 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- распечатка свидетельства на товарный знак № 355737 [1];
- выписку из ЕГРЮЛ ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» [2];
- выписку из ЕГРЮЛ ООО «ЦНИИПСК им. Мельникова» [3];
- свидетельство о регистрации № 029.898 от 03.02.1994 г. [4];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. Серия 77 №012084968 от 04.10.2002 г. [5].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по его мотивам не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку оценивается исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за оспариванием товарного знака.

С учетом даты (27.12.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основании пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы заинтересованным лицом.

Проанализировав материалы возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, так как ему принадлежит право на фирменное наименование ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №355737 представляет собой

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И  
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ им. Н. П. МЕЛЬНИКОВА

**ЦНИИПСК**  
им. МЕЛЬНИКОВА

комбинированное обозначение «**ЦНИИПСК**», состоящее из буквенного элемента «ЦНИИПСК», под которым находится словесный элемент «им. МЕЛЬНИКОВА», над которым в две строки расположены словесные элементы «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ им. Н.П. МЕЛЬНИКОВА». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в черном, синем и белом цветовом сочетании в отношении товаров 02, 06 классов МКТУ и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении всех товаров 02, 06 классов МКТУ и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №355737 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; 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 показал следующее.

Из представленных в возражении документов [2, 4] следует, что ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» было зарегистрировано в качестве юридического лица 03.02.1994. Факт регистрации

данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (27.12.2006) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что товарный знак по свидетельству №355737 является сходным с частью фирменного наименования «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака под фирменным наименованием ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» производились какие-либо товары и оказывались какие-либо услуги.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №355737, не может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о нарушении пункта 3 статьи 7 Закона является недоказанным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355737.**