

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 07.10.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2013, поданное ООО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417710, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009723546 с приоритетом от 24.09.2009 зарегистрирован 06.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №417719 в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона», Москва.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 31.10.2012 за №РД0112287, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ЗАО «КТБЖБ», Москва. Затем на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 17.05.2013 за №РД0124085, исключительное право на товарный знак по свидетельству №417719 перешло к ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона», 109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 15А (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

«КТБНИИЖБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №382257 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КТБНИИЖБ» по свидетельству №417719 с приоритетом от 06.09.2010, зарегистрированное на имя ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона»;

- лицо, подавшее возражение - ЗАО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» имеет сокращенное фирменное наименование КТБ НИИЖБ, зарегистрированное 28.08.2008, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

- факт преобразования лица, подавшего возражение, из Закрытого акционерного общества в Общество с ограниченной ответственностью в данном случае не имеет правового значения, так как согласно пункту 5 статьи 58 Кодекса при преобразовании происходит универсальное правопреемство и юридическое лицо не является вновь возникшим;

- фирменное наименование КТБ НИИЖБ и товарный знак «КТБНИИЖБ» являются сходными, при этом оспариваемый товарный знак зарегистрирован значительно позже государственной регистрации лица, подавшего возражение;

- ЗАО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и иных видов деятельности, связанных с решением технических задач, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ;

- таким образом, очевидно сходство видов деятельности, осуществляемых лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака, в результате контрагенты ООО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» могут быть введены в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №417719 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» [1];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» (ОГРН 1127747141510) [2];
- свидетельство на товарный знак №417719 [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №417719, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ юридическое лицо ООО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» зарегистрировано 23.12.2011;

- дата, указанная в возражении (28.08.3008), является датой создания иного юридического лица – ЗАО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» (государственный номер 5087746032765), которое прекратило свою деятельность 23.12.2011;

- на основании пункта 2 статьи 1475 Кодекса исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного

наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования;

- закон не предусматривает правопреемства в отношении фирменного наименования юридического лица (пункт 2 статьи 1474 Кодекса);

- в этой связи довод лица, подавшего возражение, о том, что «происходит универсальное правопреемство; юридическое лицо не считается вновь созданным», является необоснованным;

- первым правообладателем товарного знака по свидетельству №417719 являлось ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» в отношении которого обозначение «КТБНИИЖБ» приобрело известность;

- обозначение «КТБНИИЖБ» использовалось на территории СССР в период с 1981 по 1993 год на рынке строительных услуг по исследованию бетона и железобетона, научной деятельности в этой области;

- 22.03.1962 г. Приказом Государственного комитета СССР по делам строительства №45 было образовано Бюро внедрения новых железобетонных конструкций и бетона (Бюро ВЖБ);

- 16.02.1981 г. Государственный комитет СССР по делам строительства издал приказ от 16.02.1981 г. №11 о преобразовании Бюро внедрения новых железобетонных конструкций и бетона в Конструкторско-технологическое бюро Научно-исследовательского института бетона и железобетона (КТБ НИИЖБ);

- 25.06.1993 г. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства №17-49 Конструкторско-технологическое бюро НИИЖБ выделено из состава Научно-исследовательского института бетона и железобетона в самостоятельное Государственное предприятие Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона;

- 17.12.1999 г. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №161 Государственное предприятие Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона (ФГУП «КТБ ЖБ»);

- 31.03.2006 г. Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве №331 принято решение о преобразовании Федерального государственного унитарного предприятия Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона в ОАО «КТБ ЖБ», которое и являлось первым правообладателем товарного знака «КТБНИИЖБ» по свидетельству №417719;

- создание организаций с наименованием «КТБНИИЖБ» с целью осуществления деятельности аналогичной деятельности первого правообладателя – ОАО «КТБ ЖБ», акционерного общества со 100% государственным капиталом, является недобросовестной конкуренцией и не может быть основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку;

- более того, обозначения КТБНИИЖБ и КТБЖБ сходны до степени смешения;

- различие двух обозначений составляет аббревиатура «НИИ», которая означает «Научно-исследовательский институт», то есть является неохраноспособной;

- оба обозначения являлись сокращенным наименованием одной и той же организации в различные периоды времени с 1981 по 1993 и с 1993 по 2013 год, находившейся на одной и той же территории по одному и тому же адресу, сохранившие трудовой коллектив и накопленный опыт;

- исключение аббревиатуры «НИИ» произошло вследствие выделения отдела Научно-исследовательского института в самостоятельное юридическое лицо

Государственное предприятие Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона в 1993 году;

- Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.11.2013 по делу №А40-114115/11 удовлетворены исковые требования ОАО «КТБ ЖБ» к ЗАО «КТБНИИЖБ» ОГРН 1105029013077 о запрете незаконного использования товарного знака по свидетельству №417719, при этом ООО «КТБНИИЖБ» ОГРН 51177405496 (лицо, подавшее возражение) было привлечено в качестве третьего лица к участию в данном деле;

- в настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы находится дело №А40-30994/2014 по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение, о запрете незаконного использования товарного знака по свидетельству №417719.

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №417719.

Правообладателем представлены следующие документы:

- Приказ Государственного комитета СССР по делам строительства (Госстрой СССР) №45 от 22.03.1962 [4];

- Приказ Государственного комитета СССР по делам строительства (Госстрой СССР) от 16.02.1981 №11 [5];

- Приказ №8 от 26.02.1981 НИИЖБ [6];

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства №17-49 от 25.06.1993 [7];

- Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №161 от 17.12.1999 [8];

- Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве №331 от 31.03.2006 [9];

- Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-114115/11 от 26.11.2013 [10];

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-114115/11 от 26.03.2014 [11];

- Определение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-30994/14 от 17.03.2014 [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (24.09.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №417719 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Товарный знак по свидетельству №417719 с приоритетом от 24.09.2009 представляет собой словесное обозначение «КТБНИИЖБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В настоящее время правообладателем указанного товарного знака, зарегистрированного в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, является ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» (109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 15А). Предыдущими правообладателями товарного знака по свидетельству №417719 являлись ЗАО «КТБЖБ» (109544, Москва, ул. Школьная, д.29) и ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» (109428, Москва, 2-ая Институтская ул., д. 6).

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417719 оспаривается ООО «Конструкторско-Технологическим Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов,



преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства лицо, подавшее возражение, противопоставляет исключительное право на фирменное наименование ООО «Конструкторско-Технологическим Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» (ООО «КТБ НИИЖБ») (ОГРН 5117746054696), возникшее 28.08.2008 [1], то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №417719 (24.09.2009). При этом, согласно доводам возражения, в результате использования тождественного элемента «КТБНИИЖБ» в составе товарного знака и противопоставленного фирменного наименования в однородных областях деятельности контрагенты лица, подавшего возражение, могут быть введены в заблуждение.

Сопоставительный анализ показал, что отличительная часть фирменного наименования юридического лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак являются тождественными. Также следует констатировать однородность услуг 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №417719, и тех видов деятельности, на которых специализируется ООО «Конструкторско-технологическое бюро натуральных изысканий исследований железобетона» согласно выписке из ЕГРЮЛ [1].

Однако наличие данных фактов является недостаточным для установления преимущества противопоставленного фирменного наименования лица, подавшего возражение, по следующим причинам.

Анализ материалов дела заявки №2009723546, а также документов, представленных правообладателем [4-9], показал, что обозначение «КТБНИИЖБ» и сходное с ним обозначение «КТБЖБ» (сходство обусловлено совпадением начальной и конечной частей - «КТБ-» и «-ЖБ», соответственно), поочередно использовались в составе наименования организации (ОАО «Конструкторско-

технологическое бюро бетона и железобетона»), являвшейся первым правообладателем товарного знака по свидетельству №417719, а именно:

- Конструкторско-технологического бюро Научно-исследовательского института бетона и железобетона (КТБНИИЖБ) (образовано в соответствии с Приказом Государственного комитета СССР по делам строительства №11 от 16.02.1981 в результате преобразования Бюро внедрения новых железобетонных конструкций и бетонов НИИЖБ);

- Конструкторско-технологического бюро бетона и железобетона (КТБЖБ) (на основании Приказа Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства №17-49 от 25.06.1993 КТБНИИЖБ выделено из состава Научно-исследовательского института бетона и железобетона в самостоятельное Государственное предприятие Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона и переименовано в КТБЖБ);

- ФГУП «КТБЖБ» (в соответствии с Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №161 от 17.12.1999 Государственное предприятие Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона переименовано в Федеральное государственное унитарное предприятие Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона (ФГУП «КТБЖБ»));

- ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» (Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве №331 от 31.03.2006 ФГУП «КТБЖБ» преобразовано в ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона»).

Таким образом, ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» было первой организацией, которая на протяжении длительного времени использовала в своем названии (фирменном наименовании) словесный элемент «КТБНИИЖБ» и сходное с ним обозначение «КТБЖБ», и

специализировалась на ведении научных и исследовательских работ в области бетона и внедрении новых разработок в производство, то есть услуг, отраженных в перечне регистрации №417719.

В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417719 в связи с наличием прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих о том, что обозначение «КТБНИИЖБ» на дату приоритета (24.09.2009) товарного знака по свидетельству №417719 ассоциировалось у потребителей, прежде всего, с лицом, подавшим возражение, а не с ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона».

В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака «КТБНИИЖБ» по свидетельству №417719 на имя ОАО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» была способна вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 37, 42 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417719, как несоответствующему требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.10.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №417719.**