

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 26.06.2020, поданное ООО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона», Московская обл., г.Мытищи (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417719, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «КТБНИИЖБ» 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», Москва. На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 26.03.2018 за №РД0247312, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к Давидюк А.А., Москва. Затем на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 24.01.2020 за №РД0323138, исключительное право на товарный знак по свидетельству №417719 перешло к АО

«Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона», 109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 15А (далее - правообладатель).

Срок действия регистрации продлен до 24.09.2029.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КТБНИИЖБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «КТБНИИЖБ» - это общепринятое сокращенное наименование организации, которое образовалось из трех известных общепринятых аббревиатур «КТБ» (конструкторско-технологическое бюро или конструкторско-техническое бюро) + «НИИ» (научно-исследовательский институт) + «ЖБ» (железобетон, железобетонный), указывающих на вид услуг;

- существует ряд товарных знаков, в которых элементы «КТБ», «НИИЖБ» являются неохраняемыми;

- аббревиатуры «НИИ + ЖБ», означающие «научно-исследовательский институт бетона и железобетона», указывают на вид и свойство ряда услуг 37 класса МКТУ (строительство), услуг 42 класса МКТУ (научные исследования, разработка);

- полное фирменное наименование правообладателя оспариваемого товарного знака раскрывает суть сокращения, содержащегося в его сокращенном варианте АО «КТБ ЖБ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНСТРУКТОРСКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА»);

- аббревиатуры НИИ и ЖБ, а также их сочетание НИИЖБ не могут иметь самостоятельной охраны, поэтому не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, но могут быть включены в зарегистрированный товарный знак в качестве неохраняемых элементов;

- в ЕГРЮЛ и сети Интернет содержится информация о множестве юридических лиц, включающих в своем полном или сокращенном фирменном наименовании элементы «КТБНИИЖБ», «КТБ», «НИИЖБ»;

- изложенное показывает, что обозначения широко используются разными юридическими лицами на рынке, поэтому не обладают необходимой различительной способностью;

- аббревиатура «КТБНИИЖБ» не может ассоциироваться у потребителей только с правообладателем в силу включения его в состав различных организаций, а также из за того, что в течение срока действия правовой охраны товарного знака, исключительные права на данный знак неоднократно передавались, в частности одним из правообладателей являлся Давидюк Артем Алексеевич (Москва);

- таким образом, товарный знак «КТБНИИЖБ» не обладает различительной способностью, как целиком состоящее из неохраноспособных элементов обозначения;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, связана с тем, что оно использует сокращенное наименование КТБЮРОНИИЖБ в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, которое является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 417719, а также между сторонами ведется спор в Арбитражном суде Московской области по нарушению прав на оспариваемый товарный знак.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417719 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены выписки из ЕГРЮЛ ООО «КТБЮРОНИИЖБ», АО «КТБ ЖБ» (1).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №417719 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв на возражение от 05.08.2020 и дополнения к нему от 27.08.2020, в которых указывалось следующее:

- правообладателем использовалось обозначение «КТБНИИЖБ» в качестве сокращенного наименования организации, начиная с 1981 года, и ассоциировалось

на рынке конструкторских, проектных и строительных работ с научной деятельностью Госстроя СССР по внедрению новых технологий в области бетона и железобетона и исследовательской работой начатой в 1962 году;

- довод лица, подавшего возражение, о разбиении обозначения «КТБНИИЖБ» на несколько частей, является неверным, так как оно представляет собой целую неделимую комбинацию, обладающую различительной способностью;

- приведенные сведения об организациях, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не имеют правового значения для рассмотрения возражения, так как три из указанных организаций являются нарушителями прав на товарный знак по свидетельству №417719 и были привлечены к гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака Арбитражным судом;

- обозначение «КТБНИИЖБ» всегда ассоциировалось только с правообладателем товарного знака в силу длительного и интенсивного его использования, использовалось иным лицом на основании лицензионного договора.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №417719.

Правообладателем приложены следующие документы:

- копия приказа Государственного комитета СССР по делам строительства (Госстрой СССР) № 45 (2);

- копия приказа от 16.02.1981 г. №11 о преобразовании Бюро внедрения новых железобетонных конструкций и бетона (3);

- копия приказа Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства №17-49 (4);

- копия приказа Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №161 (5);

- копия распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве №331 (6);

- копия «Руководство по отделке внутренних поверхностей стеновых панелей из ячеистого бетона для производственных зданий» (НИИЖБ Госстроя СССР, 1981) (7);

- копия "Рекомендации по приготовлению и применению покрытий на основе модифицированного хлорсульфированного полиэтилена для защиты от коррозии и герметизации очистных сооружений" (утв. НИИЖБ Госстроя СССР 27.02.1984) (8);

- копия «Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений» (утв. Госстрой СССР 01.04.1985) (9);

- копия «Рекомендации по технологии изготовления изделий и конструкций из высокопрочных бетонов» (утв. НИИЖБ Госстроя СССР 04.04.1986) (10);

- копия «Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях эффективных видов стержневой арматуры" НИИЖБ Госстроя СССР, 1987 (11);

- копия «Рекомендации по подбору составов П-бетонов» (НИИЖБ Госстроя СССР, 1987) (12);

- копия «Рекомендации по ремонту ячеистобетонных стен жилых и промышленных зданий» (НИИЖБ Госстроя СССР, 1987) (13);

- копия «Рекомендации по комбинированной гелиотермообработке бетонных и железобетонных изделий с применением покрытий СВИТАП на полигонах круглогодичного действия" (утв. НИИЖБ Госстроя СССР 09.09.1988) (14);

- копия «Сборник расценок на работы по внедрению научно-технической продукции в области бетона и железобетона» (КТБ НИИЖБ 1989) (15);

- копия статьи «ОАО «Конструкторско - технологическое бюро бетона и железобетона» - 45 лет в строительном комплексе Москвы и России», опубликованной в газете Строительный эксперт №10 за май 2007 года (16);

- копия статьи «50 лет в стройкомплексе Москвы и России», опубликованной в Строительной газете №25 от 22 июня 2012 года (17);

- копия Заключения Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений от 07.10.2013 г. (18);

- копия Решения Арбитражного суда г. Москвы от 26.11.2013 г. по делу №А40-1141115/2011 (19);

- копия Решения Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2014 г. по делу А40-30994/2014 (20);

- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-91934/2015 от 20.01.2016 г. (21).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.09.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №417719 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту 2.3.1 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного

характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Вышеуказанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные, в частности, в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака существуют судебные споры о незаконном использовании товарного знака по свидетельству №417719 в сокращенном фирменном наименовании лица, подавшего возражение (19-21).

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Конструкторско-Технологическое Бюро натуральных изысканий исследований железобетона» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417719 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №417719 представляет собой словесное обозначение «КТБНИИЖБ», выполненное из восьми заглавных букв (6 – согласных и 2 - гласных) русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «КТБНИИЖБ» содержит в своем составе гласные буквы, поэтому оно может быть прочитано как слово. Оригинальная буквенная композиция в обозначении придает ему качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Кроме того, товарный знак «КТБНИИЖБ» выполнен без пробелов, в связи с чем может рассматриваться как единое неделимое на какие-либо части обозначение. Разделение лицом, подавшим возражение, обозначения «КТБНИИЖБ» на разные составляющие (например, как «КТБ» «НИИ» «ЖБ») является неправомерным, поскольку в силу слитного написания гласных и согласных букв в обозначении не представляется возможным выделить в нем отдельные сокращения, имеющие определенные значения.

В этой связи довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак включает в свой состав общепринятые сокращенные наименования организаций, не обладает различительной способностью и противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Из приведенных в возражении ссылок на сведения из ЕГРЮЛ и Интернет не установлено, что обозначение «КТБНИИЖБ» используется различными предприятиями в качестве сокращенного фирменного наименования.

Отсутствие информации о деятельности двух предприятий (ЗАО «КТБ НИИЖБ») и одной (ООО «КТБ НИИЖБ») не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака и указанные организации оказывают одни и те же виды услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенные в перечне регистрации №417719. Документальных данных о том, что различными лицами до даты приоритета рассматриваемого товарного знака по свидетельству №417719

использовалось обозначение «КТБНИИЖБ» в качестве общепринятого наименования организации, с материалами возражения не представлено.

В связи с вышеизложенным, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака «КТБНИИЖБ» по свидетельству №417719 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно необходимо указать, что правообладателем товарного знака представлены материалы (2-17) о том, 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.

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.

На основании изложенного очевидно, что обозначение «КТБНИИЖБ» на дату приоритета (24.09.2009) товарного знака по свидетельству №417719 ассоциировалось у потребителей с правообладателем в силу длительного и интенсивного его использования.

Таким образом, обозначение «КТБНИИЖБ» обладает необходимой и достаточной совокупностью признаков для выполнения индивидуализирующей функции приведенных в перечне услуг 37, 42 классов МКТУ.

В связи с упомянутым, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2020 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №417719.