

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.04.2022, поданное ООО «СИТИМЭЙКЕРС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752838, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СИТИМЕЙКЕРС» по заявке №2019738679 с приоритетом от 06.08.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.03.2020 за №752838 на имя Кудрявцева Петра Александровича, Москва (далее – правообладатель), в отношении следующих услуг 37, 42 классов МКТУ:

37 - строительство; ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами.

42 - дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; интерьер - дизайн; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оформление интерьера; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги архитектурные; экспертиза инженерно-техническая.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.04.2022, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному

знаку по свидетельству №752838 предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса и допущенным Кудрявцевым П.А. злоупотреблением правом.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, приводит следующее.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, как в русской, так и в латинской транскрипции, ООО «СИТИМЭЙКЕРС» и «CITYMAKERS» LLC сходно с оспариваемым товарным знаком и обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов. Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «СИТИМЭЙКЕРС» и «CITYMAKERS» LLC возникло 12.02.2013, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 752838 (26.03.2020).

ООО «СИТИМЭЙКЕРС» ведет экономическую деятельность в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, занимается деятельностью по различным направлениям строительства и архитектуры.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «СИТИМЭЙКЕРС» предпринимательской деятельности. В связи с изложенным, ООО «СИТИМЭЙКЕРС» является заинтересованным лицом в подаче возражений против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 752838.

До даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2013 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием - ООО «СИТИМЭЙКЕРС» и/или «CITYMAKERS» LLC при осуществлении деятельности в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе, по различным направлениям строительства и архитектуры, которые могут быть соотнесены с услугами 37 и 42 классов МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами», а также «дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; интерьер-дизайн; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оформление интерьера; планирование

городское; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги архитектурные; экспертиза инженерно-техническая».

По мнению лица, подавшего возражение, однородность услуг, оказываемых им, и услуг 37 и 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что данные услуги относятся к идентичным видам услуг (услуги по строительству и услуги в отношении теоретических и практических аспектов сложных областей деятельности, в том числе, инженерные услуги, компьютерное программирование, архитектурные услуги или дизайн интерьера), имеют одно назначение и круг потребителей.

Несмотря на наличие арбитражного спора по истребованию у Кудрявцева П.А. в пользу ООО «СИТИМЭЙКЕРС» документов, которые Кудрявцев П.А. неправомерно удерживает, лицо, подавшее возражение, изыскало возможность предоставить скан-образы договоров (контрактов), подтверждающих ведение своей деятельности по предоставлению услуг, соответствующих услугам 37 и 42 классов МКТУ.

В возражении также приведены сведения о недобросовестном поведении Кудрявцева П.А., и о допущенном им злоупотреблении правом при регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку Кудрявцев П.А. до настоящего времени является участником ООО «СИТИМЭЙКЕРС», владеющим 32% доли в его уставном капитале. Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что до 26.01.2021 Кудрявцев П.А. являлся генеральным директором ООО «СИТИМЭЙКЕРС».

В настоящее время Арбитражным судом г. Москвы по иску ООО «СИТИМЭЙКЕРС» возбуждено производство по делу № А40-53194/2022 к ООО «СИТИМЕЙКЕРС» (ОГРН № 1197746219934) в связи с созданием общества - двойника, владельцем 100% уставного капитала которого является Кудрявцев П.А., регион и виды деятельности которого совпадают с видами деятельности лица, подавшего возражение.

Общим собранием участников ООО «СИТИМЭЙКЕРС» от 26.01.2021 Кудрявцев П.А. был отстранен от должности генерального директора Общества, однако, до настоящего времени неправомерно удерживает у себя все документы,

касающиеся деятельности ООО «СИТИМЭЙКЕРС», в связи с чем, Арбитражным судом г. Москвы по иску ООО «СИТИМЭЙКЕРС» было возбуждено производство по делу № А40-71658/2021.

Ссылаясь на статью 10 Кодекса, лицо, подавшее возражение, полагает, что, учитывая осведомленность о противоправности совершаемых действий, поведение правообладателя следует рассматривать исключительно как недобросовестное.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 752838 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

- (1) устав ООО «СИТИМЭЙКЕРС»;
- (2) свидетельство ОГРН ООО «СИТИМЭЙКЕРС»;
- (3) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИМЭЙКЕРС»;
- (4) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИМЕЙКЕРС»;
- (5) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИМЭЙКЕРС», содержащая архивные сведения;
- (6) сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку СИТИМЕЙКЕРС;
- (7) договоры, подтверждающие фактическое осуществление ООО «СИТИМЭЙКЕРС» деятельности:
 - договор №31704740520-1 от 17.03.2017 между Государственным автономным учреждением культуры города Москвы «Парк «Зарядье» (Заказчик) и ООО «СИТИМЭЙКЕРС» (Исполнитель) с приложениями (7.1);
 - договор от 22.09.2014 между компанией Burgos&Garrido Arquitectos S.L.P (Заказчик) и ООО «СИТИМЭЙКЕРС» (Исполнитель) (7.2);
 - договор №БЛ-30-16 от 26.09.2016 между ООО «Бухта Лэнд» (Заказчик) и ООО «СИТИМЭЙКЕРС» (Исполнитель) с приложением (7.3);
 - контракт от 31.06.2015 между компанией Кам Рань Бэй Лимитед (Вьетнам) (Заказчик) и ООО «СИТИМЭЙКЕРС» (Консультант) (7.4);

(8) копия титульных листов 4 томов (включая перечень разработчиков и содержание) исследования «Артквартал концепция развития», Творческий мобильный город для всех (август 2013);

(9) копия приказа ООО «СИТИМЭЙКЕРС» № 01/13 от 27.12.2015.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, поступивший 17.05.2022, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, неверно применено основание для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной, в части указания на злоупотребление правом при регистрации товарного знака, поскольку рассмотрение споров о признании действий, связанных с регистрацией заявленных обозначений в качестве средств индивидуализации, актом злоупотребления правом не отнесено к компетенции Роспатента, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 1248 Кодекса споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом, при этом лицо, подавшее возражение, не предоставило судебного решения, подтверждающего факт злоупотребления правом при регистрации оспариваемого товарного знака, следовательно, данное основание не может быть применено и рассмотрено в рамках поданного возражения;

- лицом, подавшим возражение, не соблюдены требования, установленные пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в части заинтересованности в подаче возражения, а также не подтвержден круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по пункту 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку из материалов возражения не следует, что фактическая деятельность велась ООО «СИТИМЭЙКЕРС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг;

- виды деятельности, в отношении которых зарегистрировано ООО «СИТИМЭЙКЕРС», не являются однородными практически для всех услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что касается услуги под формулировкой ОКВЭД 71.11 «деятельность в области архитектуры», то она является слишком обобщенной и может относиться как к услуге

42 класса МКТУ «информация в области архитектуры; консультации по вопросам архитектуры», так и к услугам 44 класса МКТУ - «архитектура ландшафтная».

- из материалов возражения не следует, что ООО «СИТИМЭЙКЕРС» вело фактическую деятельность до даты приоритета оспариваемого товарного знака в области однородных услуг, поскольку возражение не содержит документов, подтверждающих исполнение договоров, приложенных к возражению, в частности, актов сдачи-приемки услуг (работ) и платежных документов, подтверждающих получение оплаты услуг, без которых невозможно утверждать, что услуги были фактически оказаны в определенном договором объеме, при этом предмет представленных договоров, по мнению правообладателя, не соотносится с услугами 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака № 752838.

На заседании коллегии, которое состоялось 04.07.2022, лицо, подавшее возражение, представило письменные пояснения к отзыву правообладателя, в частности, было указано следующее.

Злоупотребление правом со стороны правообладателя является основанием для удовлетворения возражения и признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью, что подтверждается пунктом 15 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2022) (далее – Обзор).

Представление дополнительных документов, подтверждающих фактическое использование фирменного наименования «СИТИМЭЙКЕРС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, затруднено из-за действий правообладателя, поскольку между лицом, подавшим возражение, и Кудрявцевым П.А. (правообладателем) имеется корпоративный конфликт, который выразился в судебных спорах, в частности, судебный спор (дело №А40-71658/2021) по иску лица, подавшего возражение, к Кудрявцеву П.А. об истребовании документов ООО «СИТИМЭЙКЕРС».

Правообладатель фактически парализовал деятельность лица, подавшего возражение, с 2019 года, однако, после разрешения корпоративного конфликта ООО «СИТИМЭЙКЕРС» планирует возобновить деятельность.

В своих пояснениях лицо, подавшее возражение, отмечает, что код ОКВЭД 71.11 «Деятельность в области архитектуры» включает в себя деятельность как в области ремонта и строительства, так и информацию в области архитектуры, и консультации по вопросам архитектуры.

Кроме того, устав ООО «СИТИМЭЙКЕРС» указывает на следующие виды деятельности, однородные услугам, включенным в оспариваемый товарный знак:

- коммерческая деятельность в области строительства;
- выполнение функций заказчика;
- технические и дизайнерские услуги в разных областях.

К пояснениям приложены следующие материалы:

- определение Арбитражного суда города Москвы от 12 апреля 2021 г. по делу №А40-71658/21-158-397; извещение об отложении судебного заседания по делу №А40-71658/21-158-397; исковое заявление по делу № А40-71658/21-158-397 (10);
- определение Арбитражного суда города Москвы от 23 марта 2022 г. по делу №А40-53194/22-110-377; исковое заявление по делу № А40-53194/22-110-377 (11);
- определение Арбитражного суда города Москвы от 28 апреля 2022 г. по делу №А40-74651/22-104-533; исковое заявление по делу № А40-74651/22-104-533 (12);
- движение и выписки по счетам за период с 2013 по 2021 годы (13);
- выписка из справочной системы Контур.Фокус об ООО «СИТИМЭЙКЕРС» (14).

Правообладатель в ответ на письменные пояснения представил отзыв, в котором указал следующее.

Правообладатель не может согласиться с доводом о злоупотреблении правом как основанием для удовлетворения возражения, так как пункт 15 Обзора, на который ссылается оппонент, касается рассмотрения спора о злоупотреблении правом в судебном порядке. В рамках административного делопроизводства в Роспатенте

злоупотребление правом, как основание для оспаривания правовой охраны товарного знака, не должно рассматриваться.

Правообладатель считает заинтересованность лица, подавшего возражение, недоказанной и обращает внимание на то, что корпоративные и иные споры, а также организационные вопросы, возникшие между сторонами, относятся к компетенции суда.

Изучив банковские выписки, правообладатель не обнаружил подтверждения оплаты по договорам в сфере услуг, однородных услугам 37 и 42 классов МКТУ, поскольку представленные платежные документы не содержат в назначении платежей оплаты за услуги, однородные услугам в спариваемой регистрации.

На заседании коллегии, которое состоялось 02.08.2022, в дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило документацию (15), содержащую сведения о выполнении ООО «СИТИМЭЙКЕРС» государственных контрактов, в том числе:

- по созданию онлайн платформы (электронно-информационной системы) для реализации образовательных программ и электронных видеочурсов, а также разработка дистанционного образовательного модуля для программы повышения квалификации «Городские проекты»;

- разработка комплекта материалов для создания образовательной программы и рабочих программ дисциплин для программы профессиональной переподготовки «Градостроительная политика»;

- проведение исследования на тему: «Управление градостроительными проектами: актуальность новой профессии и мировой опыт»;

- оказание услуг по организации и проведению Открытого российского конкурса на разработку визуальной концепции парка «Зарядье»;

- оказание услуг по разработке социо-культурной концепции и финансовой модели парка.

По мнению лица, подавшего возражение, в совокупности доказательства выполнения вышеуказанных контрактов и иных договоров, которые содержатся в выписке по расчетным счетам, но которые отсутствуют у лица, подавшего

возражение, так как находятся у правообладателя (Кудрявцева П.А.), подтверждают деятельность лица в отношении услуг, однородных услугам 37 и 42 классов МКТУ.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, поступило дополнение №2 к письменным пояснениям, в котором повторяются ранее изложенные доводы относительно доказательства использования фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака в части однородности услугам 37, 42 классов МКТУ, к которому приложено решение Арбитражного суда города Москвы от 22 августа 2022 по делу №А40-71658/2021 (резолютивная часть) (16).

В свою очередь на заседании коллегии, которое состоялось 01.09.2022, от правообладателя оспариваемого товарного знака был представлен отзыв на пояснения, где приведены доводы относительно недоказанной заинтересованности лица, подавшего возражение, ввиду того, что оно не оказывает услуг, однородных услугам 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В соответствии с пунктом 38 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные материалы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

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

С учетом даты приоритета (06.08.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 752838 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относится пункт 8 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Как указано выше оспариваемый товарный знак по свидетельству №752838 представляет собой словесное обозначение «СИТИМЕЙКЕРС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 (*строительство; ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами*) и 42 (*дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; интерьер - дизайн; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оформление интерьера; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги архитектурные; экспертиза инженерно-техническая*) классов МКТУ.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, обладая правом на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе, путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении услуг, однородных с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- 2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- 3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным

фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно Свидетельству Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица (2) и выписке из ЕГРЮЛ (3), размещенной на официальном сайте <https://www.nalog.ru/>, право на произвольную часть фирменного наименования «СИТИМЭЙКЕРС» возникло у лица, подавшего возражение, с даты 12.02.2013 его регистрации в качестве юридического лица, т.е. значительно ранее даты приоритета (06.08.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №752838.

Сравнительный анализ произвольной части фирменного наименования «СИТИМЭЙКЕРС» лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком «СИТИМЕЙКЕРС» показал наличие между ними высокой степени фонетического и визуального сходства, близкой к тождеству, поскольку разница в одной буква «Э» и «Е», которые обладают сходным звучанием, не играет какой-либо заметной роли для указанного вывода, при использовании одинаковых букв стандартного шрифта, что правообладателем не оспаривается.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смещения различных производителей и поставщиков услуг в глазах потребителя.

Анализ документов, представленных в подтверждение доводов возражения, показал следующее.

В качестве доказательства использования фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака были представлены договоры (7), заключенные лицом, подавшим возражение, с Государственным автономным учреждением культуры города Москвы «Парк «Зарядье» от 17.03.2017, предметом которого

являлось оказание услуг по разработке социо-культурной концепции и финансовой модели парка «Зарядье» (7.1); договор на оказание услуг и выполнение работ от 22.09.2014, заключенный с заказчиком в лице компании Burgos&Garrido Arquitectos S.L.P (Мадрид, Испания), предметом которого являлось, в частности, оказание консультационных услуг по подготовке концепции градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки (7.2); с ООО «Бухта Лэнд» от 26.09.2016, предметом которого являлось оказание услуг и выполнение работ по разработке Легенды проекта и идеологии, размещения ключевых объектов инфраструктуры проекта «Многофункциональная комплексная застройка «ИТ Сити» по адресному ориентиру: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Мякинино (7.3).

Кроме того, был представлен контракт от 31.07.2015, заключенный с Кам Рань Бэй Резорт Лимитед (Вьетнам), на оказание услуг по составлению проекта размещения порта для частных яхт на территории туристической зоны округа Кам Лан, провинции Кханх Хоа, Вьетнам (7.4). Поскольку реализация данного контракта связана с оказанием услуг на территории другой страны (Вьетнама), коллегия полагает, что данный документ не может служить доказательством деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации.

Анализ представленных документов показал, что под своим фирменным наименованием лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность в области предоставления консультационных услуг по подготовке концепций развития города, включая различные аспекты: социальный, культурный, финансовый и т.п., что позволяет сделать вывод о том, что эти услуги тесно связаны с городским планированием, являясь начальным этапом такого планирования, поскольку само понятие «городское планирование» - это междисциплинарная область, которая включает гражданское строительство, архитектуру, географию человека, политику, социальные науки и науки о дизайне (https://hmn.wiki/ru/Urban_planning).

Городское планирование, также известное как региональное планирование, градостроительство, городское планирование или сельское планирование, является техническим и политическим процессом, который ориентирован на разработке и

проектировании в области землепользования и антропогенной среде, включая воздух, воду, а также инфраструктуры прохождение в городские районы и за их пределы, такие как транспортные, коммуникационные и распределительные сети, и их доступность. Дисциплина городского планирования - это более широкая категория, которая включает в себя различные подобласти, такие как планирование землепользования, зонирование, экономическое развитие, экологическое планирование и планирование транспорта (https://hmn.wiki/ru/Urban_planning).

Таким образом, совокупность представленных материалов свидетельствует о том, что в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием осуществляло деятельность, однородную таким услугам, включенным в 42 класс оспариваемой регистрации, как «консультации по вопросам архитектуры; планирование городское; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные», поскольку эти услуги характеризуются сходным назначением в области градостроительства, связанным с разработкой концепции развития городской среды и ее функционирования, кругом потребителей этих услуг, а также сходными условиями их предоставления.

Принимая во внимание высокую степень сходства фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым словесным товарным знаком, а также осуществлению его деятельности в аналогичной сфере оказания услуг, что и правообладатель оспариваемого товарного знака, коллегия делает вывод о вероятности смешения в сознании потребителя оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, благодаря возникновению ассоциативной связи между ними, т.е. о нарушении требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования.

Коллегия также полагает, что нет оснований считать, что вышеуказанные договоры не были исполнены, при этом доказательства обратного правообладателем не представлено. Кроме того, коллегия приняла во внимание информацию о наличии судебных споров между сторонами данного возражения, в том числе, относительно удержания бывшим директором ООО «СИТИМЭЙКЕРС», а в настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака Кудрявцевым П.А., документации,

связанной с деятельностью общества за период времени с момента его создания до 26.01.2021 (10) – (12), (16).

Что касается других услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, то в данном случае коллегия может согласиться с утверждением правообладателя о том, что предмет представленных договоров никак не соотносится с конкретными услугами 37 класса (строительство; ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами), которые непосредственно относятся к строительству как созданию (возведению) зданий, строений и сооружений, результатом чего являются законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые или реконструированные здания и сооружения, ремонту как комплексу мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса, установке оборудования как комплексу мер по сборке и установке конструкций и механизмов, поскольку эти услуги имеют иное назначение, круг потребителей и условия оказания.

Услуги, которые оказываются в рамках представленных договоров (7), также нельзя признать однородными услугам (дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; интерьер - дизайн; исследования технические; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оформление интерьера; экспертиза инженерно-техническая), включенным в 42 класс оспариваемой регистрации, так как услуги в области дизайна как творческого метода и процесса художественно-технического проектирования эстетических свойств промышленных изделий (художественного конструирования), интерьера, а также услуги в области инжиниринга, контроля качества и технических исследований, к которым также относятся соответствующие консультации, способствующих получению, распространению и применению новых научных знаний в целях освоения в производстве или иного практического применения результатов исследований и разработок, характеризуются другим назначением, кругом потребителей, не являются

взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, что определяет вывод об отсутствии однородности между ними.

Доводы лица, подавшего возражение, о недобросовестном поведении и злоупотреблении правом правообладателя оспариваемого товарного знака, не могут быть рассмотрены в рамках административного делопроизводства по данному возражению, поскольку не входят в компетенцию коллегии.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило обращение, в котором приведены доводы, изложенные в отзыве на возражение, относительно того, что на дату подачи возражения у лица, его подавшего, отсутствовала заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку оно не вело хозяйственную деятельность в этот период, на отсутствие документов, подтверждающих факт реального оказания услуг по представленным документам, включая акты сдачи-приемки работ/услуг, счетов-фактуры и т.д., а также относительно того, что материалы, приложенные к возражению, не дают возможности объективно оценить область деятельности лица, подавшего возражение. Вместе с тем, в данном заключении эти доводы были рассмотрены, благодаря чему они не требуют дополнительного анализа.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака с 2021 года по настоящее время ведутся судебные споры относительно нарушения права на фирменное наименование и истребование документов, отсутствие которых препятствовало осуществлению ООО «СИТИМЭЙКЕРС» предпринимательской деятельности на дату подачи данного возражения именно в отношении городского планирования и однородных с ним услуг.

Таким образом, на дату подачи возражение ООО «СИТИМЭЙКЕРС» являлось действующим и предпринимающим необходимые шаги для возобновления своей деятельности в отношении указанных услуг.

По мнению правообладателя, коллегия наводящими вопросами помогала представителю лица, подавшего возражение, более четко формулировать свою

позицию, в связи с чем коллегия неоднократно переносилась для представления дополнительных документов, чем нарушала принцип состязательности сторон и право на беспристрастное и объективное рассмотрение дела.

В отношении указанного довода коллегия обращает внимание на то, что рассмотрение возражения проводилось в административном порядке в соответствии с Правилами ППС, которыми установлена данная процедура, предусматривающая, в том числе, возможность переноса заседания коллегии в случае необходимости получения у сторон спора документов, сведений и пояснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения спора (пункты 28, 29 Правил ППС), при этом, как указано выше, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные документы и материалы, подтверждающие доводы возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752838 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам архитектуры; планирование городское; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные».