

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.03.2022, поданное ООО «Инжиниринговая корпорация «ИРБИС», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 331499, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « **IRBIS**» по заявке № 2006705431, поданной 10.03.2006, зарегистрирован 10.08.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 331499 в отношении товаров и услуг 09, 11, 16, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Оспариваемый товарный знак неоднократно отчуждался, а также вносились изменения в место нахождения его правообладателя (договор №РД0049812 от 05.05.2009, договор №РД0154178 от 08.08.2014, договор №РД0289106 от 20.03.2019). В настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака является компания «Ирбис Гонконг Лимитед», Гонконг (далее – правообладатель).

В поступившем 15.03.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 331499

произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие Постановлением Верховного суда Российской Федерации №3521-І от 23.09.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №331499 является сходным до степени смешения с частью «ИРБИС» фирменного наименования правопреемников лица, подавшего возражение (ЗАО «Строительная компания «ИРБИС», АО «Строительная компания «ИРБИС»), а также частью фирменного наименования лица, подавшего возражения (ООО «Инжиниринговая корпорация «ИРБИС»);

- деятельность упомянутых лиц однородна услугам 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая» оспариваемой регистрации;

- заявителем была подана заявка №2020771878 на регистрацию обозначения «ИРБИС» в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ. По результатам экспертизы заявителем получено уведомление, согласно которому заявленному обозначению был противопоставлен оспариваемый товарный знак в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, а также дополнениям к возражению, поступившим 15.05.2022 и 06.06.2022, были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка товарного знака № 331499;
2. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Строительная компания «ИРБИС», ООО «Инжиниринговая корпорация «Ирбис»;
3. Уведомление 2020771878-940-15.12.2020-0 о приеме и регистрации заявки №2020718878;

4. Уведомление 2020771878-700-16.09.2021-0 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
5. Распечатка из «Новейшего энциклопедического словаря БЭС», М, РИПОЛ Классик, 2010;
6. Устав ЗАО «Строительная компания «ИРБИС»;
7. Свидетельство о регистрации ЗАО «Строительная компания «ИРБИС»;
8. Договоры на работы, выполняемые ЗАО «Строительная компания «ИРБИС», ООО «Инжиниринговая корпорация «Ирбис» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
9. Лицензия №388816 от 24.10.2003;
10. Лицензия №215305 от 06.03.2003;
11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №575 от 27.04.2022;
12. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №П-201-093 от 29.04.2022;
13. Свидетельство саморегулируемой организации по подготовке проектной документации от 28.11.2016;
14. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 23.11.2012;
15. Сводная таблица по договорам;
16. Отзывы ООО «Бугры», ГСК «Выборжец», «ЗАО «Омега», ООО «Отель плюс»;
17. Сведения из периодической печати.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №331499 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические; изучение технических проектов; экспертизы инженерно-техническая».

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были

направлены уведомления от 07.04.2022, 20.05.2022, 20.06.2022, с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, правообладатель на заседаниях коллегии, состоявшихся 20.05.2022, 17.06.2022 и 18.07.2022, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

Корреспонденцией от 23.06.2022 лицо, подавшее возражение, представило ссылку на Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 за №300-ЭС15-8916.

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

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (10.03.2006) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона, а также в соответствии с пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правопреемников лица, подавшего возражение, а также самого лица, подавшего возражение. Фирменное наименование правопреемника лица, подавшего возражение (ЗАО «Строительная компания «ИРБИС»)), возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №331499. При этом, согласно доводам возражения, ЗАО «Строительная компания «ИРБИС», в период до даты приоритета оспариваемого знака вело деятельность однородную по отношению к услугам 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические; изучение технических проектов; экспертизы инженерно-техническая». АО «Строительная компания «ИРБИС», а также лицо, подавшее возражение, также осуществляли соответствующую деятельность. Кроме того, ООО «Инжиниринговая корпорация «ИРБИС» подана заявка №2020771878 на регистрацию обозначения «ИРБИС» в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ. Данное обозначение было признано сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Вышеизложенное позволяет признать ООО «Инжиниринговая корпорация «ИРБИС» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №331499.



Оспариваемый товарный знак « IRBIS» является комбинированным и состоит из помещенного в правой части знака словесного элемента «IRBIS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде выполненного на фоне черного прямоугольника изображения головы животного. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом знаке осуществляет словесный элемент «IRBIS», по которому знак прочитывается и запоминается потребителем.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (2), а также свидетельству о регистрации (7) 13.05.2002 было зарегистрировано ЗАО «Строительная компания «ИРБИС», которое впоследствии (03.03.2020) было реорганизовано в АО «Строительная компания «ИРБИС». В свою очередь, АО «Строительная компания «ИРБИС» было реорганизовано (22.11.2021) в ООО «Инжиниринговая корпорация «ИРБИС» (лицо, подавшее возражение).

Основной индивидуализирующий элемент оспариваемого знака «IRBIS» фонетически тождественен отличительной части фирменного наименования правопреемников лица, подавшего возражение, а также части фирменного наименования самого лица, подавшего возражение. При этом, в выписке из ЕГРЮЛ лица, подавшего возражение, содержится указание на наименование упомянутого лица на английском языке «IRBIS» ENGINEERING COMPANY» LTD, то есть в фирменном наименовании данного лица полностью воспроизводится словесный элемент, включенный состав товарного знака по свидетельству №331499.

Что касается деятельности вышеупомянутых лиц, коллегией было установлено следующее. В материалах дела содержатся лицензии (10) на имя ЗАО

«Строительная компания «ИРБИС» на осуществление проектирования зданий – сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами, свидетельство (13) на имя ЗАО «Строительная компания «ИРБИС» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно которому данному лицу разрешено осуществлять работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), свидетельство (14) на имя ЗАО «Строительная компания «ИРБИС» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно которому данному лицу разрешено осуществлять работы по подготовке архитектурных решений, подготовке конструктивных решений, подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), а также выписки из реестра членов саморегулируемой организации (11-12) на имя ООО «Инжиниринговая корпорация «ИРБИС», согласно которым упомянутое лицо вправе выполнять следующие работы: инженерные изыскания, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектом капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса. Упомянутые виды деятельности лицо, подавшее возражение вправе осуществлять в отношении объектов капитального строительства, а также в отношении особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

В целях подтверждения фактически осуществляемой деятельности были представлены многочисленные договоры (8).

Так, в соответствии с договором №146 от 15.03.2004 между Ассоциацией ЖСК «Вега Комплекс» (заказчик) и ЗАО «Строительная компания «ИРБИС» (исполнитель), исполнитель осуществлял строительно-монтажные, проектно-изыскательские и пуско-наладочные работы, совершал технический надзор за строительством жилого комплекса со встроенной стоянкой, а также оказывал заказчику следующие инжиниринговые услуги: организация экспертизы и проверки проектно-сметной, технической и разрешительной документации, контроль за выполнением подрядчикам и поставщиками своих обязательств по заключенному договору и соблюдением графика производства, вносить изменения в проектно-сметную документацию и т.д.

В материалы дела представлен также договор субподряда №145 от 15.03.2004 между ЖСК «Вега Комплекс» и ЗАО «Строительная компания «ИРБИС» на строительство жилого комплекса со встроенной стоянкой, согласно которому на ЗАО «Строительная компания «ИРБИС» возлагается широкий спектр обязанностей (статья 4 договора), включая рассмотрение полученной от заказчика проектно-сметной документации, строительство объекта в объеме, необходимом для сдачи объекта Государственной приемочной комиссией, осуществление функций технического надзора за строительством объекта, осуществление контроля и технического надзора за качеством, объемом, стоимостью и своевременностью выполнения строительно-монтажных работ и т.д.

Согласно договору от 01.01.2005 между ООО «МИР ХОТЕЛЗ» (заказчик) и ЗАО «Строительная компания ИРБИС» (исполнитель), исполнитель осуществлял реконструкцию строительного объекта, включая предварительный подсчет нагрузок для инженерных систем и технологии объекта, сбор и подготовку данных для инженерно-геологического изыскания грунтов, топографо-геодезических испытаний, обследование фундаментов и основных несущих конструкций объекта, историко-архитектурные исследования, выдачу заключения о состоянии

конструкций транспортных сооружений на участке, разработку технического задания на проектирование, выполнение комплекса необходимых мероприятий по подготовке строительной площадки для реконструкции объекта, разработку тендерной документации и т.д.

ООО «Строительная компания «ИРБИС» (исполнитель) был заключен договор №179 от 02.08.2004 с ООО «МК-Строй» (заказчик), согласно которому исполнитель оказывал инжиниринговые услуги технического надзора за проведением работ по устройству фундаментов под кран грузоподъемностью 63 тонны. В рамках указанного договора ООО «Строительная компания «ИРБИС» контролировало и обеспечивало оформление необходимой исполнительной и производственной документации, актов, протоколов и иных документов, осуществлять контроль и технический надзор за качеством, объемом и своевременностью выполнения строительно-монтажных работ и поставки строительного инвентаря и материалов, а также за соответствием указанных работ материалов техническим заданиям, проекту, сметным расчетам и т.д., обеспечивать промежуточные приемки конструкции здания, контроль за проведением проверок, комплексного опробования и приемок выполняемых строительно-монтажных работ и др.

Лицом, подавшим возражение, представлен также заключенный им с ООО «Фирма «Нева-Интермода» договор за №100 от 23.06.2003, согласно которому ЗАО «Строительная компания «Ирбис» выполняло комплекс работ по корректировке проектной документации торгово-офисного комплекса, а также согласовывало разработанный проект в установленном порядке.

Согласно представленному договору №150 от 01.03.2004 между ЗАО «ОМЕГА» (заказчик) и ЗАО «Строительная компания «Ирбис» (исполнитель), исполнитель принял на себя обязательства по осуществлению инжиниринговых услуг технического надзора за проведением работ по строительству многофункционального жилого комплекса «OMEGA-HOUSE», в рамках чего был осуществлен контроль и оформление необходимой исполнительной и производственной документации, актов, протоколов и иных документов

относительно опробований, испытаний, проводимых на объекте, осуществлять контроль и технический надзор за качеством, объемом и своевременностью выполнения строительно-монтажных работ и поставки строительного инвентаря и материалов на объект, а также контроль за соответствием указанных работ и материалов техническим заданиям, проекту, сметным расчетам и т.д.

В соответствии с материалами договора №150 от 01.03.2004 между ЗАО «Омега» (заказчик) и ЗАО «Строительная компания «ИРБИС» (исполнитель) исполнитель осуществил инжиниринговые услуги технического надзора за проведением работ по реконструкции многофункционального комплекса «Омега», контроль и оформление необходимой исполнительной и производственной документации, актов, протоколов и иных документов относительно опробований, испытаний, проводимых на объекте, контроль и технический надзор за качеством, объемом и своевременностью выполнения строительно-монтажных работ и поставки строительного инвентаря и материалов на объект, а также контроль за соответствием указанных работ и материалов техническим заданиям, проекту, сметным расчетам и т.д.

В рамках договора №305 от 01.03.2006 между ООО «Отель плюс» (заказчик) и ЗАО «Строительная компания «Ирбис» (подрядчик), подрядчик осуществил реконструкцию комплекса зданий под гостиницу.

ЗАО «Строительная компания «Ирбис» (исполнитель) был заключен договор с №222 от 01.03.2005 с ЗАО «Серверный путь» (заказчик), в рамках которого исполнитель принял на себя функции финансово-технического надзора при строительстве жилого дома, заключающиеся в проверке наличия и полноты исходно-разрешительной документации, полноты и комплектности разрешительной документации и авторских листов, а также проверке наличия соответствующих согласований разделов рабочего проекта надзорными органами, проверке качества выполненных работ, проверке объемов фактически выполненных работ, проверке наличия, полноты, комплектности и качества исполнительной документации, проверка качества выполненных работ.

В материалах возражения содержится договор №210 от 25.11.2004 между

ООО «ТСПБ» (заказчик) и ЗАО «Строительная компания «Ирбис» (исполнитель), согласно которому исполнитель осуществлял инжиниринговые услуги технического надзора за проведением работ на строительном объекте, контроль и оформление необходимой исполнительной и производственной документации, актов, протоколов и иных документов относительно опробований, испытаний, проводимых на объекте, контроль и технический надзор за качеством выполнения строительно-монтажных работ, а также контроль за соответствием указанных работ и материалов техническим заданиям, проекту и т.д.

Кроме того, в материалах возражения содержится договор №220 от 01.02.2005 между ООО «ТСПБ» и ЗАО «Строительная компания «Ирбис» (исполнитель), согласно которому исполнитель осуществлял контроль за надлежащим выполнением генеральным проектировщиком предварительного подсчета нагрузок для инженерных систем и технологии объекта, разрабатывал и согласовывал проектно-сметную документацию, осуществлял необходимую предпроектную подготовку и подготовку к выполнению строительно-монтажных работ.

Следует отметить, что представленный лицом, подавшим возражение договор №317 от 16.05.2006 выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может быть положен в подтверждение доводов лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, в обоснование доводов об осуществлении деятельности были представлены также отзывы потребителей (16), а также сведения из периодической печати (17).

Анализ вышеупомянутых договоров и материалов (16, 17) показал, что правопреемник лица, подавшего возражение до даты приоритета оспариваемого товарного знака вел активную деятельность по строительству, контролю за строительством, проведению технических исследований, оказанию инжиниринговых услуг, а именно инженерно-консультационных услуг, работ исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовке технико-экономических обоснований проектов, выработке рекомендаций в области строительства и т.д. При этом, следует отметить, что АО

«Строительная компания «ИРБИС», а также само лицо, подавшее возражение, впоследствии также осуществляли вышеупомянутые услуги, что подтверждается приведенными контрактами (15).

Упомянутые услуги корреспондируют по отношению к услугам 42 класса МКТУ «изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; экспертиза инженерно-техническая» оспариваемого товарного знака, поскольку все указанные виды услуг относятся к одним родовым группам, могут быть оказаны одним лицом в отношении одинакового круга потребителей.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №331499 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; экспертиза инженерно-техническая».