

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 12.12.2024, поданное ООО «ПОЛЯРНИК», г. Иркутск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 887111, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  ПОЛЯРНИК » по заявке №2021752440, поданной 19.08.2021, зарегистрирован 15.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 887111 на Быковец О.В., г. Мурманск (далее – правообладатель), в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 12.12.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 887111 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ПОЛЯРНИК» товарного знака по свидетельству №887111 является тождественным отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, права на которые у него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «ПОЛЯРНИК» осуществляет деятельность в области строительства, что подтверждается копиями договоров на услуги по проектированию, изготовлению по согласованному сторонами проекту конструкций, их поставке и монтажу в период 2019-2024 гг. Продукция ООО «ПОЛЯРНИК» сертифицирована на предмет соответствия ГОСТ, СНиП, требованиям пожарной безопасности, системам менеджмента и управления персоналом, возможности эксплуатации в условиях экстремально низких температур, в системе добровольной сертификации (ИСО и ISO). За 2019 год объем выручки составил 678,9 млн. рублей, за 2020 год - 66 073 млн. рублей, за 2022 год - 194 818 млн. рублей, за 2023 - 336 153 млн. рублей;

- в приложениях приведено 16 благодарственных писем от клиентов, датированных 2019-2024 годами, что также подтверждает использование ООО «ПОЛЯРНИК» фирменного наименования для услуг 37 и 42 классов МКТУ;

- фирменное наименование ООО «ПОЛЯРНИК» использует в рекламных целях на сайте <https://polyarnik.pro/>, где разместил подробную информацию о компании, продукции, сертификатах, клиентах, сведения о типовых проектах, рекламирует и предлагает к продаже продукцию и предоставляемые услуги в целях обеспечения их успешного продвижения и сбыта, гарантируя их качество. Представленные документы свидетельствуют о том, что ООО «ПОЛЯРНИК» пять лет непрерывно использует свое фирменное наименование в круглой печати при осуществлении хозяйственной деятельности, на бухгалтерских бланках и ведомостях, фирменных бланках, при оформлении договоров;

- деятельность, осуществляемая ООО «ПОЛЯРНИК» однородна услугам 37 и 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка оспариваемого товарного знака;

2. Свидетельство ИНН, ОГРН, КПП на ООО «ПОЛЯРНИК»;
3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПОЛЯРНИК»;
4. Выписка из ЕГРИП Быковец О.В.;
5. Документы о собственности ООО «ПОЛЯРНИК»;
6. Договор поставки АО «Труд», 2019;
7. Договор поставки ООО ЛПХ «Юхта», 2020;
8. Счет-фактура к ООО ЛПХ «Юхта»;
9. Договор поставки ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», 2022;
10. Договор поставки ЗЛК «Декор», 2024;
11. Счет-фактура ООО «КНАУФ»;
12. Спецификация к ЗЛК «Декор»;
13. Счет-фактура в ЗЛК «Декор»;
14. Договор ООО «Эльгауголь», 2021;
15. Сертификаты ГОСТ, пожарные, ISO;
16. Банковские выписки ООО «ПОЛЯРНИК» по счетам 2019-2024;
17. Декларации по налогу на прибыль ООО «ПОЛЯРНИК», 2019-2024;
18. Рекомендательные письма;
19. Скриншот страниц сайта ООО «ПОЛЯРНИК»;
20. Свидетельство на домен ООО «ПОЛЯРНИК»;
21. Уведомление ФИПС по заявке №2023812056.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887111 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №887111, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражение, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая позиция лица, подавшего возражение, содержит довод о том, что в результате применения правообладателем товарного знака по свидетельству №887111, тождественного наименованию ООО «ПОЛЯРНИК», у потенциальных потребителей может возникнуть представление о принадлежности этих услуг и

работ одному и тому же лицу. Однако, в материалы дела не представлено ни одного доказательства, подтверждающего наличие фактического введения в заблуждение со стороны потребителей, а также наличие негативных последствий для лица, подавшего возражение, наступивших в связи с регистрацией и использованием товарного знака по свидетельству №887111, широкую известность наименования "ПОЛЯРНИК" применительно к конкретным видам работ или услуг;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, не обладает широкой известностью;

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве генерального директора общества с ограниченной ответственностью с идентичным фирменным наименованием. Таким образом, товарный знак зарегистрирован не формально, а в целях индивидуализации предпринимательской деятельности правообладателя, который в свою очередь использует словесный элемент товарного знака в качестве фирменного наименования одноименного юридического лица. Помимо вышеизложенного, между ООО «ПОЛЯРНИК» и обществом правообладателя существует незначительный срок регистрации юридических лиц. Так, ООО «ПОЛЯРНИК» зарегистрировано 27.02.2019, в то время как компания правообладателя - 31.05.2019. Разница в регистрационных датах составляет около трёх месяцев и не свидетельствует о приоритете лица, подавшего возражение, в отношении фирменного наименования, либо его узнаваемости на рынке смежных работ и услуг.

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба о сохранении правовой охраны товарного знака по свидетельству №887111.

Корреспонденциями от 07.07.2025 и от 15.07.2025 от лица, подавшего возражение, поступили дополнения к возражению:

- в материалы возражения ООО «ПОЛЯРНИК» представило договор с ООО "Эльгауголь" № 81 от 02.08.2021, предметом которого является подготовка проекта (проектной документации, изготовление, доставка и монтаж ангара, содержание работ сформулировано в договоре и в приложениях к нему). В силу пункта 6.1.

договора покупатель обязуется подготовить площадку для строительства и передать ее ООО «ПОЛЯРНИК» по акту для проведения работ. Согласно пункту 6.3.1. договора ООО «ПОЛЯРНИК» разрабатывает проектную документацию. Договор и приложения к нему подтверждают оказание ООО «ПОЛЯРНИК» услуг 42 класса МКТУ «исследования технологические; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; услуги архитектурные», услуг 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; обработка антикоррозионная; предоставление информации по вопросам строительства; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотнические; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство промышленных предприятий; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов»;

- контракт с МБУ ДО «Детско-спортивная школа имени Г.М. Сергеева», приложения к нему подтверждают оказание ООО «ПОЛЯРНИК» услуг 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; обработка антикоррозионная; предоставление информации по вопросам строительства; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотнические; строительство; строительство промышленных предприятий; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов», услуг 42

класса МКТУ «консультации по вопросам архитектуры; контроль качества»;

- договор с АО «Труд», проект возводимого объекта (бани-сауны с душевой на 6 кабин) позволяет подтвердить оказание ООО «Полярник» услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования в области строительства зданий; исследования технологические; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; услуги архитектурные», услуг 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; клепка; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; обработка антикоррозионная; предоставление информации по вопросам строительства; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы штукатурные; строительство; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования»;

- широкая известность обладателя прав на фирменное наименование не входит в определенный для данной категории споров предмет доказывания. Между тем лицо, подавшее возражение, заключило и исполнило 24 государственных контракта, участвовало, но и не победило еще в 11 тендерах. Очевидно, что лицо, подавшее возражение, не только широко известно на рынке, но имеет репутацию надежного поставщика;

- обстоятельства, связанные с приобретением правообладателем спорного знака Быковец О.В. прав на долю в ООО «Полярник», г. Мурманск, не имеют никакого правового значения для рассмотрения возражения. Во-первых, обладателем прав на фирменное наименование является не Быковец О.В., учредитель и генеральный директор, а само общество. Во-вторых, ООО «ПОЛЯРНИК», г. Мурманск, ОГРН 1197746354420, зарегистрировано после регистрации лица, подавшего возражение. В-третьих, общество не ведет

деятельность, не имеет доходов и не уплачивает налоги с 2021 года, среднесписочная численность работников в 2021-2023 годах - 0 человек. Налоговым органом 27.01.2025 вынесено решение о предстоящем исключении общества из ЕГРЮЛ. Более того, Суд по интеллектуальным правам неоднократно разъяснял, что обстоятельства, связанные с приобретением правообладателем спорного знака прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав, не имеют правового значения и не рассматриваются в рамках таких споров (см. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2019 по делу № СИП-317/2017 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2024 по делу № СИП-970/2023).

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

19. Скриншот страниц сайта по адресу <https://lstt.ru/> с указанием на виды услуг, оказываемых Быковец О.В.;

20. Скриншот страниц сервиса «Прозрачный бизнес»;

21. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Полярник», г. Мурманск, ОГРН 1197746354420 и о решении налогового органа от 27.01.2025 о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

22. Скриншот страниц проверки контрагентов о количестве и суммах государственных контрактов, заключенных ООО «ПОЛЯРНИК», г. Иркутск, ОГРН 1193850006393 от 27.02.2019.

В свою очередь корреспонденцией от 27.08.2025 от правообладателя поступили следующие дополнения к отзыву:

- в отсутствие документально подтверждённой широкой известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также признаваемого потребителями устойчивого отождествления его с определёнными услугами или работами, не имеется достаточных оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №887111;

- оспариваемый товарный знак используется правообладателем в отношении товаров, отличных от товаров лица, подавшего возражение. Основными

направлениями деятельности лица, подавшего возражение, являются изготовление, продажа и установка вагон-домов. Правообладатель в свою очередь осуществляет строительство домов из СИП-панелей. Таким образом, отсутствие сходства кругов потребителей правообладателя и лица, подавшего возражение, обусловленное неоднородностью реализуемых ими товаров, а также географической удалённостью регионов их реализации, свидетельствует о сниженной вероятности смешения товаров сторон в восприятии информированных потребителей;

- ООО "ПОЛЯРНИК", учредителем и генеральным директором которого является правообладатель, ведёт активную предпринимательскую деятельность. Согласно данным выписки №ЮЭ9965-25-120024987 от 09.08.2025, общество не исключено из ЕГРЮЛ, лицо является действующим. От имени общества ведётся действующая публичная страница в социальной сети «ВКонтакте», посредством которой общество предлагает потребителям свои товары и услуги, размещает актуальную информацию о своей деятельности, прилагая фото- и видеоматериалы.

С отзывом на возражение правообладателем представлена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "ПОЛЯРНИК" (24).

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

С учетом даты (19.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 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. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №887111. При этом, согласно доводам возражения, ООО «ПОЛЯРНИК» ведет деятельность однородную по отношению к указанным в возражении услугам 37 и 42 классов МКТУ. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887111 по приведенному в возражении основанию.



Оспариваемый товарный знак «  »

является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «строительная компания», «ПОЛЯРНИК», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в левой части знака помещены изобразительные элементы, представляющие собой стилизованное изображение строительного крана и зданий. Знак зарегистрирован в черном, белом, голубом цветовом сочетании в отношении услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; реставрация мебели; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; услуги бытовые [услуги по

уборке]; услуги по гидроразрыву пласта; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов», услуг 42 класса МКТУ «аренда счетчиков для учета потребления энергии; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области строительства зданий; исследования технологические; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; услуги архитектурные; экспертиза инженерно-техническая».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887111 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанных в свидетельстве.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (3) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 27.02.2019, то есть до даты (19.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал,

что они включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПОЛЯРНИК», чем обусловлено их сходство в целом.

Исходя из вышеизложенных требований, при рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам (услугам), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей товаров в глазах потребителя.

В подтверждение фактически осуществляемой деятельности лицом, подавшим возражение, представлены материалы (6-20, 22).

Согласно возражению и материалам (19), ООО «ПОЛЯРНИК» - это предприятие полного цикла в сфере быстровозводимого и модульного строительства (офисные и жилые модули, коммерческие и промышленные сооружения, складские здания).

В соответствии с договором (6), относящимся к периоду до даты приоритета оспариваемого знака, заключенным лицом, подавшим возражение (поставщик), с ООО «ТРУД», поставщик обязуется передать производимые товары согласно спецификациям к данному договору. В спецификации №1 от 01.10.2019 указано наименование товара – вагон-дом, сауна/баня с душевой на 6 кабин. Договор (6) содержит техническое задание на изготовление вагон-дома, в котором указаны размеры дома, материалы его изготовления, цвет, общие конфигурации и комплектация и, в том числе упомянуты характеристики устанавливаемых кровли, стен, пола, перегородок, тамбура, дверей, окон, электрического освещения (электропроводка выполнена открытым способом: медный провод ВВГнг уложен в кабель-канал. Устанавливаются розетки, автоматические выключатели, дифференциальные автоматы, светодиодные светильники и светильники наружного освещения). Согласно приложению №2 к договору, лицо, подавшее возражение, обязуется установить баню-сауну следующей комплектации: дверь входная изотермическая, перегородка ПВХ, тамбур с дверью, электрический котел

отопления, печь электрокаменка, бак для воды, душевая кабина, водонагреватель, насосная станция, патрубок залива воды, патрубок вывода канализации, раковина со стеллой и смесителем, зеркало с полкой, тепловая завеса, скамья деревянная, крючки для одежды, светильник диодный, светильник светодиодный, щит управления, вентилятор вытяжной, вентиляционный анемостат, пожарный извещатель, радиатор отопления. Таким образом, представленный договор свидетельствует о широком спектре работ, осуществляемом ООО «ПОЛЯРНИК» при производстве бани-сауны и ее установке, включая проводку электричества и установку электрооборудования, установку насосной станции, обогревательного оборудования и т.д.

С возражением представлены материалы договора (7-8), заключенного между ООО «ПОЛЯРНИК» и ООО «ЛПХ Юхта» на изготовление и доставку лицом, подавшим возражение, вагон-дома жилого на 8 человек. Техническое задание к упомянутому договору также содержит подробные характеристики производимого дома (его каркаса, кровли, потолка, стен, внутренней отделки, пола, перегородок, окон, дверей, вентиляции, отопления, электрики и освещения), его комплектацию (окно, анемостат, дверь, кровать, стол, шкаф, мойка с тумбой, крючки для одежды, светильники, щит управления), упомянутую в приложении к данному договору.

Лицом, подавшим возражение, представлен и договор с ООО «Эльгауголь» (14) на разработку проектной документации в отношении каркасно-арочного сооружения «Ангар», его изготовление, передачу, монтаж, пуско-наладочные работы. Спецификация №1 к представленному договору содержит следующие наименования работ: проектная документация, изготовление металлоконструкций, ограждающих конструкций стен, монтаж металлоконструкций, ворот, вентиляции, плиты, основания, отопления, освещения, автоматической пожарной сигнализации.

Возражение содержит сертификаты соответствия (15), полученные ООО «ПОЛЯРНИК» на мобильные арочные здания контейнерного и сборно-разборно типа, мобильные здания контейнерного и сборно-разборного типа.

Выписка по счету (16) подтверждает многочисленное поступление средств на счет ООО «ПОЛЯРНИК» за услуги по производству и поставке вагон-домов, блок-

контейнеров и т.д.

Обобщая вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о подтвержденности материалами возражения деятельности ООО «ПОЛЯРНИК», осуществляемой в сфере строительства и включающей широкий спектр сопутствующих услуг. Указанная деятельность относится к периоду до даты приоритета товарного знака по свидетельству №887111.

По мнению коллегии, услуги по строительству вагон-домов, арочных зданий под ключ, их пуско-наладочным работам являются однородными услугам 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство подводное; строительство дамб; строительство молов; строительство портов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; монтаж строительных лесов; герметизация сооружений [строительство]; снос строительных сооружений; изоляция сооружений; кладка кирпича; оклеивание обоями; работы малярные внутренние и наружные; предоставление информации по вопросам ремонта; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; установка и ремонт лифтов; работы штукатурные; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; работы каменно-строительные» оспариваемой регистрации, которые также относятся к услугам в сфере строительства, представляют собой виды строительных работ. Все упомянутые виды деятельности могут исходить от одного лица (например, строительной компании), быть взаимодополняемыми, оказываться совместно в отношении одной адресной группы потребителей.

Производство модульных домов ООО «ПОЛЯРНИК» сопровождается установкой крыш, дверей, окон, печей, отопительного оборудования, а также внутренним обустройством помещения (установкой столов, шкафов, моек и т.д.). Данные виды деятельности однородны услугам 37 класса МКТУ «работы кровельные; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка кухонного оборудования»

товарного знака по свидетельству №887111. Сопоставляемые услуги соотносятся как род-вид, могут исходить из единого источника происхождения и оказываться для одной и той же аудитории.

Как отмечалось выше, ООО «ПОЛЯРНИК» осуществляет деятельность по установке электропроводки, розеток, выключателей, дифференциальных автоматов, светодиодных светильников и светильников наружного освещения, а также устанавливает пожарную сигнализацию, баки для воды, патрубки вывода канализации, патрубки залива воды, душевую кабину, водонагреватель, насосную станцию, вентилятор вытяжной, вентиляционный анемостат, которая является однородной с услугами 37 класса МКТУ «услуги электриков; прокладка кабеля; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт пожарной сигнализации; установка и ремонт охранной сигнализации; работы газо-слесарно технические и водопроводные; установка и ремонт электроприборов; ремонт насосов; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха» оспариваемого знака. Сравниваемые виды услуг относятся к одним родовым группам, в гражданском обороте оказываются одним лицом по отношению к одной группе потребителей.

Материалами возражения продемонстрирована разработка ООО «ПОЛЯРНИК» проектной документации в отношении каркасно-арочного сооружения «Ангар» по требуемым заказчику характеристикам (необходимо было учесть сейсмичность района строительства, многолетнюю мерзлоту, климатический район строительства, температуру наружного воздуха, вес снегового покрова, значение ветрового давления и многие другие характеристики) и с заданными параметрами (заказчиком указаны размеры, материалы сооружения, площадь и материал фундамента, каркасов, стен, кровли, пола и т.д.). Соответствующие виды работ по разработке проектной документации однородны услугам 42 класса МКТУ «инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры; услуги архитектурные; исследования в области строительства зданий; исследования технологические; экспертиза инженерно-техническая». По мнению коллегии, все упомянутые

оспариваемые услуг, а также услуги ООО «ПОЛЯРНИК» сопутствуют друг другу, могут быть взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, оказываться по отношению к одной релевантной группе потребителей.

Вместе с тем не подтверждена деятельность ООО «ПОЛЯРНИК» по отношению к услугам 37 класса МКТУ «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; лакирование; лужение повторное; мощение дорог; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; разработка карьеров; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по гидроразрыву пласта; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; ремонт линий электропередачи; реставрация мебели; установка и ремонт холодильного оборудования; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов», услугам 42 класса МКТУ «аренда счетчиков для учета потребления энергии; испытания материалов; контроль качества» оспариваемой регистрации. Ни одного документа, свидетельствующего об осуществлении указанных видов деятельности, с возражением не представлено. Так, ниоткуда не следует, что ООО «ПОЛЯРНИК» оказывает услуги по проведению дорожно-строительных работ, услуг горнодобывающей промышленности, услуг по обработке материалов, работ санитарно-уборочных, услуг по уходу за мебелью, установке и ремонту ирригационных устройств, услуг по судостроению, услуг по установке и ремонту оборудования для защиты от наводнений, услуг реставрационных, услуг по чистке и ремонту паровых котлов. По мнению коллегии, вышеупомянутые виды оспариваемых услуг представляют собой узконаправленные специфические виды работ, однородность которых с услугами ООО «ПОЛЯРНИК» требует доказывания. Однако, однородность деятельности лица, подавшего возражение, по отношению к данным видам услуг никак не содержит достаточной мотивировки.

Таким образом, с учетом представленных материалов возражения в настоящем деле соблюдается наличие предусмотренных пунктом 8 статьи 1483

Кодекса условий, позволяющих прийти к выводу о допущенном нарушении права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №887111 в отношении оспариваемых услуг 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство подводное; строительство дамб; строительство молов; строительство портов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; монтаж строительных лесов; герметизация сооружений [строительство]; снос строительных сооружений; изоляция сооружений; кладка кирпича; оклеивание обоями; работы малярные внутренние и наружные; предоставление информации по вопросам ремонта; работы плотнические; работы подводные ремонтные; установка и ремонт лифтов; работы штукатурные; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; работы каменно-строительные; работы кровельные; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка кухонного оборудования; услуги электриков; прокладка кабеля; установка и ремонт пожарной сигнализации; установка и ремонт охранной сигнализации; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; установка и ремонт электроприборов; ремонт насосов; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха», услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры; услуги архитектурные; исследования в области строительства зданий; исследования технологические; экспертиза инженерно-техническая».

Материалы (9-13, часть материалов 15 и 18) выходят за дату приоритета оспариваемого знака, однако, они подтверждают продолжение осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности в период после даты приоритета оспариваемого знака.

Что касается декларации по налогу на прибыль, то из нее не следует, за какую конкретно деятельность получена прибыль. Из части благодарственных писем (18)

не ясно, за какие конкретно товары / услуги лица, подавшего возражение, они выданы. Что касается части рекомендательных писем (18), относящихся к исследуемой дате и содержащих благодарность за конкретные товары и услуги, то в отсутствие фактических материалов (например, договоров на поставку товаров, оказание услуг), представленные в письмах данные не могут считаться подтвержденными. Из распечатки (22) о количестве и суммах государственных контрактов, заключенных с лицом, подавшим возражение, невозможно установить, когда именно были осуществлены работы, какие конкретно услуги оказывались ООО «ПОЛЯРНИК» и т.д., фактических материалов государственных контрактов возражение не содержит. Таким образом, представленные документы не были приняты в подтверждение довода о несоответствии оспариваемого знака положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель указывает на отсутствие известности фирменного наименования ООО «ПОЛЯРНИК». Вместе с тем Кодекс не содержит соответствующего требования об известности фирменного наименования.

В отношении довода правообладателя о недоказанности материалами дела способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, следует отметить, что данное основание для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №887111 не указано в рассматриваемом возражении.

Согласно отзыву на возражение, деятельность правообладателя и лица, подавшего возражение, не пересекается. Вместе с тем данные обстоятельства не имеют значения в рамках исследования соответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель указывает на использование им фирменного наименования, что, по мнению данного лица, препятствует признанию правовой охраны оспариваемому знаку недействительным. Однако, согласно статье 1473 Кодекса субъектом права на фирменное наименование является юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Правообладателем же является Быковец О.В., не являющаяся юридическим лицом. Более того, согласно пункту 1.6

Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса¹ наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не может исключить применение пункта 8 статьи 1483 Кодекса (если фирменное наименование имеет более ранний приоритет, чем спорный товарный знак).

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887111 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «предоставление информации по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство подводное; строительство дамб; строительство молов; строительство портов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство промышленных предприятий; монтаж строительных лесов; герметизация сооружений [строительство]; снос строительных сооружений; изоляция сооружений; кладка кирпича; оклеивание обоями; работы малярные внутренние и наружные; предоставление информации по вопросам ремонта; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; установка и ремонт лифтов; работы штукатурные; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; работы каменно-строительные; работы кровельные; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка кухонного оборудования; установка и ремонт пожарной сигнализации; установка и ремонт охранной сигнализации; услуги электриков; прокладка кабеля; работы газо-слесарно технические и водопроводные; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в

¹ <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/review-of-the-practice-of-the-intellectual-property-rights-court-on-issues-related-to-the-application-of-paragraphs-2-4-5-8-and-9-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation>

работе электрических установок; ремонт насосов; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха», услуг 42 класса МКТУ «инжиниринг; консультации по вопросам архитектуры; услуги архитектурные; исследования в области строительства зданий; исследования технологические; экспертиза инженерно-техническая».