

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 22.01.2025 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1546967, поданное ООО «УДС Нефть», Россия, ООО Специализированный застройщик «УДС-Недвижимость» (далее – лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 13.02.2020 на имя «CSM Industry s.r.o.», Словакия (далее - правообладатель). Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546967 предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 12, 37, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2025, а также в дополнениях к возражению, выражено мнение о том, что регистрация знака по международной регистрации №1546967 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак «UDS» по международной регистрации №1546967 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО Специализированный

застройщик «УДС-Недвижимость» и ООО «УДС Нефть» в отношении услуг 37 класса МКТУ;

- исключительное право на фирменное наименование - ООО Специализированный застройщик "УДС-Недвижимость" возникло 19.06.2015, что раньше даты приоритета знака по международной регистрации №1546967 - 13.02.2020. Исключительное право на фирменное наименование – ООО «УДС Нефть» возникло 22.05.2015, то есть также раньше даты приоритета знака по международной регистрации №1546967 - 13.02.2020;

- оспариваемый знак "UDS" является сходным с произвольной (отличительной) частью фирменных наименований ООО Специализированный застройщик «УДС-Недвижимость», ООО «УДС Нефть», так как сравниваемые обозначения совпадают по сильному вымышленному элементу «UDS» и «УДС». Словесный элемент «УДС» совпадает по фонетическому признаку сходства, так как является транслитерацией буквами русского алфавита товарного знака и произносится как [УДС]. Слова «Недвижимость», «Нефть» указывают на род деятельности лиц, подавших возражение, поэтому являются слабыми элементами фирменных наименований;

- оспариваемый знак зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ "строительство; снос зданий; аренда строительной техники; аренда бульдозеров; аренда экскаваторов; аренда кранов (строительной техники)" однородным услугам, относящимся к видам деятельности ООО Специализированный застройщик "УДС-Недвижимость". Осуществление строительной деятельности данным лицом до даты приоритета оспариваемого знака подтверждается разрешением на строительство многоквартирного дома №18-RU18303000-2057-2015 от 31.07.2015, извещением о начале строительства №1 от 18.04.2017, распечаткой из информационной системы «ДОМ.РФ», разрешением на ввод объекта в эксплуатацию №18-RU18303000-67-2021 от 25.11.2021, рекламными буклетами на жилой комплекс "Особняк". Сравнимые услуги соотносятся как род/вид (услуги строительные, снос зданий, аренда строительной техники), имеют одинаковое назначение (строительство или реконструкция объекта, выполнение строительных работ, монтажных,

пусконаладочных работ), общий способ реализации и круг потребителей, поэтому являются однородными и существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об оказании данных услуг одним лицом;

- ООО "УДС Нефть" осуществляет деятельность, которая связана с услугами по добыче полезных ископаемых, однородными с услугами 37 класса МКТУ "добыча полезных ископаемых; аренда строительной техники; аренда бульдозеров; аренда экскаваторов; аренда кранов (строительной техники)". ООО "УДС Нефть" задолго до даты приоритета товарного знака осуществляло деятельность по разработке и добыче полезных ископаемых, что подтверждается действующими лицензиями на пользование недрами: № ИЖВ 01955 НЭ от 30.08.2016; № ПЕМ 02756 НР от 15.06.2020; № ПЕМ 02757 НЭ от 15.06.2020; № ИЖВ 02051 НР от 13.05.2020; № ИЖВ 000480 НР от 25.02.2022. Также осуществление деятельности по добыче полезных ископаемых подтверждается договором на продажу нефти №07-11-3/УДС-Э от 07.11.2017; договором на транспортировку нефти №0018145 от 01.12.2017 и отчётами о работе нефтяных скважин, которые свидетельствуют об их работе и дате ввода в эксплуатацию. Также общество использует фирменное наименование в отношении деятельности по добыче полезных ископаемых на интернет-сайте udsoil.ru, что подтверждается распечатками из интернет-сервисов Who.is и WebArchive. В связи с этим ООО "УДС Нефть" использовало фирменное наименование при осуществлении деятельности по добыче полезных ископаемых до даты приоритета товарного знака. Сравниваемые услуги соотносятся как род/вид (добыча полезных ископаемых; аренда строительной техники), имеют одинаковое назначение (разведка и добыча полезных ископаемых), общий способ реализации и круг потребителей, поэтому являются однородными и существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об оказании данных услуг одним лицом;

- услуги по строительству являются однородными услугам 37 класса МКТУ "аренда строительной техники; аренда бульдозеров; аренда экскаваторов; аренда кранов (строительной техники)" оспариваемого знака. Услуги по аренде (прокату) строительной техники сопутствуют строительным услугам и оказываются одним

лицом – строительная организация, владеющая строительной техникой. Однородность строительных услуг и услуг по аренде строительной техники подтверждается практикой Роспатента (решения по заявкам №2019702264, №2019721847, №2012730962, №2014733778, №2021754387);

- ООО "УДС Нефть" состоит в Саморегулируемой организации "Строитель", что подтверждается выпиской из реестра членов СРО. Общество выполняет работы по строительству скважин, что подтверждается счетами-фактурами. Кроме того, фактическое осуществление строительной деятельности подтверждается наличием у ООО "УДС Нефть" строительной техники. Также ООО "УДС Нефть" использует фирменное наименование при выполнении функций технического заказчика, которые включают в себя: подготовку земельного участка или строительной площадки для выполнения строительных работ; вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки; контроль за строительством; подготовка заданий на выполнение застройщиком видов работ. В силу пункта 22 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности. Таким образом, ООО "УДС Нефть" использует фирменное наименование при осуществлении деятельности, которая связана со

строительными услугами однородными услугам 37 класса МКТУ " строительство; снос зданий; аренда строительной техники; аренда бульдозеров; аренда экскаваторов; аренда кранов (строительной техники)" оспариваемой регистрации. Роспатент признавал услуги, связанные с осуществлением деятельности застройщика, однородными со строительными услугами 37 класса МКТУ (решение Роспатента по заявке №2017718595).

В подтверждение изложенных доводов лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

1. Выписка из реестра в отношении оспариваемого знака;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "УДС Нефть";
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО Специализированный застройщик "УДС-Недвижимость";
4. Устав ООО Специализированный застройщик "УДС-Недвижимость";
5. Решение о внесении изменений в устав;
6. Разрешение на строительство многоквартирного дома №18-RU18303000-2057-2015 от 31.07.2015;
7. Извещение о начале строительства №1 от 18.04.2017;
8. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №18-RU18303000-67-2021 от 25.11.2021;
9. Распечатка из информационной системы «ДОМ.РФ»;
10. Рекламные буклеты жилого комплекса "Особняк";
11. Лицензия на пользование недрами №ИЖВ 01955 НЭ от 30.08.2016;
12. Лицензия на пользование недрами №ПЕМ 02756 НР от 15.06.2020;
13. Лицензия на пользование недрами №ПЕМ 02758 НЭ от 15.06.2020;
14. Лицензия на пользование недрами №ИЖВ 02051 НР от 13.05.2020;
15. Лицензия на пользование недрами №ПЕМ 006219 НЭ от 08.08.2022;
16. Контракт на продажу нефти №07-11-3/УДС Э от 07.11.2017;
17. Договор на транспортировку нефти №0018145 от 01.12.2017;
18. Отчёты о работе нефтяных скважин, которые свидетельствуют об их работе и дате ввода в эксплуатацию;

19. Распечатка из сервиса WebArchive в отношении домена udsoil.ru;
20. Распечатка из сервиса Who.is об администраторе домена udsoil.ru;
21. Скриншот письма правообладателя о получении уведомления;
22. Уведомление о приеме возражения с отметкой о получении;
23. Договор на выполнение функций технического заказчика от 01.07.2018;
24. Договор на выполнение функций технического заказчика от 01.07.2018;
25. Договор на выполнение функций технического заказчика от 01.07.2018;
26. Счета-фактуры;
27. Фотография паспорта объекта с застройщиком ООО "УДС Недвижимость";
28. Решения Роспатента от 01.03.2023 по заявке №2021754387, от 18.03.2022 по заявке №2019702264, от 24.03.2022 по заявке №2014733778, от 25.02.2021 по заявке №2019721847, от 30.09.2015 по заявке №2012730962, от 27.10.2020 по заявке №2017718595;
29. Выписка из реестра АСРО "Строитель";
30. Свидетельства о регистрации строительной техники;
31. Проектная декларация на ЖК "Особняк".

На основании изложенного, лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1546967 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ "construction; demolition of buildings; mining extraction of natural resources; rental of construction equipment; rental of bulldozers; rental of excavators; rental of cranes (construction equipment)" («строительство; снос зданий; добыча полезных ископаемых; аренда строительной техники; аренда бульдозеров; аренда экскаваторов; аренда кранов (строительной техники)»).

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем правообладатель отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета (13.02.2020) оспариваемого знака по международной регистрации №1546967 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021

№300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно доводам возражения, оспариваемый знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменных наименований лиц, подавших возражение, зарегистрированных ранее даты приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1546967. При этом, согласно доводам возражения, ООО «УДС Нефть», ООО Специализированный застройщик «УДС-Недвижимость» ведут деятельность однородную по отношению к оспариваемым услугам 37 класса МКТУ. Указанное позволяет признать данные лица заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1546967 по приведенному в возражении основанию.

Предоставление правовой охраны знаку «» по международной регистрации №1546967 оспаривается в отношении услуг 37 класса МКТУ "construction; demolition of buildings; mining extraction of natural resources; rental of construction equipment; rental of bulldozers; rental of excavators; rental of cranes (construction equipment)" («строительство; снос зданий; добыча полезных ископаемых; аренда строительной техники; аренда бульдозеров; аренда экскаваторов; аренда кранов (строительной техники)» по мотивам его несоответствия положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями, права на которые возникли ранее даты приоритета оспариваемого 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 указанным в свидетельстве.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019, Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам (пункт 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса), утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам за №СИП- 21/4 от 20.02.2020.

Проанализировав представленные лицами, подавшими возражение, материалы (1-31), коллегия установила следующее.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (2-3), ООО «УДС Нефть» было зарегистрировано 22.05.2015, исключительное право на фирменное наименование у ООО Специализированный застройщик «УДС-Недвижимость» возникло 19.06.2015. Таким образом, противопоставляемые фирменные наименования возникли в период ранее даты приоритета оспариваемого знака.

По мнению коллегии, отличительная часть фирменных наименований лиц, подавших возражение («УДС»), сходна с оспариваемым знаком «UDS». Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено тем, что они являются транслитерацией друг друга, могут иметь одинаковое прочтение потребителями. Что касается частей «Нефть», «Недвижимость» противопоставленных фирменных наименований, то они являются слабыми, указывают на сферу деятельности лиц, подавших возражение, в связи с чем их наличие не может привести к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых средств индивидуализации.

В отношении деятельности лиц, подавших возражение, было установлено следующее.

ООО Специализированный застройщик «УДС-Недвижимость» осуществляет строительную деятельность. В материалы дела было представлено разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенной автостоянкой и нежилыми помещениями (г. Ижевск, ул. В. Сивкова в Октябрьском районе) за №18-RU18303000-2057-2015 от 31.07.2015 (6), выданное Администрацией г. Ижевска на имя ООО Специализированный застройщик «УДС-Недвижимость». Материалы дела содержат и извещение о начале строительства №1 от 18.04.2017 соответствующего

объекта (7). Впоследствии было получено разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию №18-RU18303000-67-2021 от 25.11.2021 (8). Представлены распечатка с информацией о построенном здании (9), где в качестве застройщика указано ООО Специализированный застройщик «УДС-Недвижимость», рекламные буклеты жилого комплекса (10), фотография паспорта объекта с указанием застройщика (27), проектная декларация (31). Таким образом, представленные материалы демонстрируют деятельность вышеупомянутого лица по строительству жилого комплекса «Особняк» в г. Ижевске, причем указанная деятельность началась до даты приоритета оспариваемого знака. Соответствующий вид услуг является однородным по отношению к оспариваемым услугам 37 класса МКТУ «construction; demolition of buildings» («строительство; снос зданий») знака по международной регистрации №1546967, которые также относятся к строительной сфере. Сравниваемые виды деятельности могут быть оказаны одним лицом по отношению к одному и тому же кругу потребителей. Деятельность в сфере строительства однородна и по отношению к услугам 37 класса МКТУ «rental of construction equipment; rental of bulldozers; rental of excavators; rental of cranes (construction equipment)» («аренда строительной техники; аренда бульдозеров; аренда экскаваторов; аренда кранов (строительной техники)»), поскольку сфера оказания данных услуг совпадает (строительство и обслуживание объектов недвижимости), они могут исходить от одного лица (например, строительной компании), являются комплементарными, то есть между ними существует тесная связь, а также велика вероятность предположения, что они имеют общий источник происхождения.

Что касается ООО «УДС Нефть», то данное лицо, в том числе осуществляет добычу и последующую реализацию полезных ископаемых. Данный довод подтвержден лицензиями на пользование недрами: №ИЖВ 01955 НЭ от 30.08.2016; №ПЕМ 02756 НР от 15.06.2020; № ПЕМ 02757 НЭ от 15.06.2020; №ИЖВ 02051 НР от 13.05.2020; №ИЖВ 000480 НР от 25.02.2022 (11-15). Кроме того, в материалах дела содержится договор на продажу сырой нефти №07-11-3/УДС-Э от 07.11.2017 (16), где ООО «УДС Нефть» фигурирует в качестве продавца. В распоряжение

коллегии представлен и договор об оказании услуг по транспортировке нефти (17), в котором соответствующее лицо указано как грузоотправитель. В качестве дополнительных материалов, подтверждающих добычу полезных ископаемых ООО «УДС Нефть» представлены отчеты о дате ввода в эксплуатацию и работе скважин (18), распечатки сайта www.udsoil.ru (19-20). Представленные документы подтверждают осуществление ООО «УДС Нефть» деятельности по разработке и эксплуатации нефтяных месторождений, последующей продаже нефти, что соотносится с оспариваемыми услугами 37 класса МКТУ «mining extraction of natural resources» («добыча полезных ископаемых») знака по международной регистрации №1546967.

Кроме того, ООО «УДС Нефть» использует фирменное наименование при осуществлении строительной деятельности. Так, данное лицо состоит в саморегулируемой организации «Строитель» (29), что подтверждается выпиской из реестра членов СРО. Упомянутое общество выполняет работы по строительству скважин, о чем свидетельствуют договор с ООО «РИФ» за №01-07-01-РИ.Н10 от 01.07.2018 (23), договор с ООО «Кунгурская нефтяная компания» за №01-07-01/КНК.Н10 от 01.07.2018 (24), договор с ООО «Кулигинское» за №01-07-01/КУ.Н10 от 01.07.2018 (25). Представленные счета-фактуры (26) подтверждают фактическое оказание соответствующих видов деятельности по строительству скважин, ремонту скважин. Более того, с возражением представлены и свидетельства о регистрации техники (30), используемой при строительстве. Деятельность, осуществляемая ООО «УДС Нефть», корреспондирует услугам 37 класса МКТУ «construction; demolition of buildings» («строительство; снос зданий») знака по международной регистрации №1546967. По мнению коллегии, услуги, осуществляемые ООО «УДС Нефть» однородны вышеупомянутым услугам 37 класса МКТУ, поскольку они относятся к строительным услугам и могут оказываться одним лицом – строительной организацией. Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «mining extraction of natural resources; rental of construction equipment; rental of bulldozers; rental of excavators; rental of cranes (construction equipment)» («аренда строительной техники; аренда бульдозеров; аренда экскаваторов; аренда

кранов (строительной техники)») по прокату строительной техники следует признать сопутствующими услугам строительства, так как строительная техника необходима для выполнения работ капитального строительства, поэтому данные услуги корреспондируют друг другу, могут оказываться одним лицом.

С учетом вышеизложенного, коллегия считает обоснованными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Как отмечалось выше, фирменные наименования лиц, подавших возражение, возникли ранее даты приоритета знака по международной регистрации №1546967 и являются сходными с оспариваемым средством индивидуализации. Кроме того, деятельность, осуществляемая ООО Специализированный застройщик «УДС-Недвижимость», ООО «УДС Нефть» признана однородной по отношению ко всем оспариваемым услугам 37 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2025, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1546967 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «construction; demolition of buildings; mining extraction of natural resources; rental of construction equipment; rental of bulldozers; rental of excavators; rental of cranes (construction equipment)».