

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.02.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Урбан Майнинг», Калининградская область, г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021784890, при этом установлено следующее.



URBANMINING

Регистрация комбинированного обозначения «**URBANMINING**» по заявке № 2021784890, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2021, в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 37, 39 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021784890 в отношении всех заявленных услуг 37, 39, 40 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «URBANMINING» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 19.12.2022, установлено, что словесный элемент «URBANMINING» представлен в виде простого слитного написания двух значимых слов «URBAN» и «MINING», означающих в переводе с английского языка на русский язык «городская добыча полезных ископаемых», то есть процесс извлечения сырья из отработанных продуктов, зданий и отходов (см. Интернет, <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=URBAN%20MINING&lang=en-ru>, <https://www.rbc.ru/business/26/04/2022/6267b7449a7947f3910973b4>, <https://mos-stroika.ru/biznes/struktura-usm-utiliziruet-belorusskuyu-m/> и др.), в силу своего семантического значения является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на назначение заявленных услуг. Вывод подтверждается практикой регистрации товарных знаков подобных заявленному обозначению, в которых словесные элементы, относящиеся к указанию на назначения услуг (однородных содержащимся в заявке), выведены из правовой охраны (см. товарные знаки « Urban Mining », «Urban Mining» по свидетельствам №№ 716599, 716600).

При этом отмечается, что заявителем не были представлены дополнительные материалы, доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.12.2022, отметив следующее:

- заявитель выражает несогласие с квалификацией обозначения «URBANMINING» в качестве неохраняемого для услуг *«ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт электроприборов; строительство; очистка зданий [наружной поверхности]; чистка сухая»* 37 класса МКТУ и услуг *«организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам;*

перевозка грузовым автотранспортом; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; посредничество при перевозках; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» 39 класса МКТУ;

- спорный элемент относится исключительно к добыче полезных ископаемых, извлечению сырья из отработанных продуктов (обработка и переработка сырья), в то время как для перечисленных услуг 37 и 39 классов МКТУ обозначение «URBANMINING» не является описательным, так как оно относится к ним лишь косвенно: например, «URBANMINING» (вероятный перевод на русский язык «Городская добыча») может служить индивидуализацией услуг по ремонту, чистке, перевозке, хранению (например, товаров, связанных с городской средой);

- заявитель просит учесть обстоятельства, по которым потребителю крайне сложно в принципе воспринять и понять семантику слова «URBANMINING» так как ему потребуется домысливание;

- слитное написание слов «URBAN» и «MINING» является однозначным обстоятельством, которое усложняет для потребителя мысленное разделение композиции на составные части, что подтверждается судебной практикой, изложенной, например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1022/2020;

- написание слова «URBANMINING» латиницей на английском языке является однозначным обстоятельством, которое усложняет для потребителя восприятие композиции, что подтверждается судебной практикой, изложенной, например, в актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-491/2019, СИП-972/2019;

- заявитель представляет доказательства приобретения различительной способности заявленным обозначением для услуг 40 класса МКТУ, в отношении которых словосочетание «URBAN MINING» является описательным, а именно: «*обработка отходов [переработка]*», «*переработка мусора и отходов*»;

- заявитель длительно и интенсивно использует в гражданском обороте обозначение «URBANMINING» в отношении названных услуг, и российский потребитель отчетливо ассоциирует это обозначение с деятельностью заявителя;

- в Калининградской области о деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения высоко отозвался Губернатор;

- деятельность заявителя в других регионах (Республика Крым, Республика Татарстан, Алтайский край, Орловская область, Нижегородская область, Самарская область, Ивановская область, Кировская область, Москва, Санкт-Петербург) подтверждается договорами от 16.01.2020, 15.12.2020, 26.01.2021, 24.03.2021, 05.04.2021, 21.04.2021, 04.05.2021, 09.08.2021, 25.08.2021, 22.04.2022, 09.11.2022, актами, счетами, накладными, платежными документами, а также коммерческими предложениями, письмами, прайс-листами;

- обозначение «URBANMINING» приобрело широкую известность в социальных сетях на всей территории России (<https://www.sostav.ru/publication/we-are-social-i-hootsuite-52472.html>, <https://urbanmining.ru/>, <https://www.instagram.com/urbanminingrussia/>, <https://t.me/s/UrbanMiningRussia>, <https://www.tiktok.com/@urbanminingrussia>, <https://www.youtube.com/@urbanmining1705>);

- заявленное обозначение используется заявителем на фирменных визитках, в виде логотипов, в составе презентаций, отображается в результатах поиска онлайн-базы данных «GIPHY»;

- заявитель является одной из ведущих компаний в сфере переработки отходов с объемом выручки в 2020 году 4,9 миллионов рублей, а в 2021 году 1,8 миллионов рублей;

- компания заявителя длительное время присутствует на рынке услуг переработки сырья, имеет необходимую разрешительную документацию (в частности, лицензию от 25.02.2020 на осуществление заготовки, хранение, переработку, реализацию лома, цветных, черных металлов), высокую надежность;

- обозначение «URBAN MINING» приобрело различительную способность в отношении услуг 40 класса МКТУ: «*обработка отходов [переработка]*» «*переработка мусора и отходов*».

На основании вышеизложенного, заявитель просил изменить решение Роспатента от 19.12.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2021784890 в целом с предоставлением правовой охраны слову «URBANMINING» в отношении следующих услуг:

37 - ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт электроприборов; строительство; очистка зданий [наружной поверхности]; чистка сухая;

39 - организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; посредничество при перевозках; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов;

40 - обработка отходов [переработка]; переработка мусора и отходов.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

(1) Распечатка https://www.instagram.com/p/CKb8KVsr_TF/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D.

(2) Распечатка <https://urbanmining.ru>.

(3) Справка о принадлежности домена «URBANMINING.RU».

(4) Распечатка <https://www.instagram.com/urbanminingrussia/>.

(5) Скриншот <https://t.me/s/UrbanMiningRussia>.

(6) Распечатка <https://www.tiktok.com/@urbanminingrussia>.

(7) Распечатка <https://www.youtube.com/@urbanmining1705/shorts>.

(8) Выдержки из договоров от 22.04.2022, 26.01.2021, 04.05.2021, 09.08.2021, 07.04.2020, 15.12.2020, 16.01.2020, 21.04.2021, 05.04.2021, 24.03.2021, 09.11.2022.

(9) Копии товарных накладных, актов, отчетов, счетов, писем, платежных документов, 2020, 2021, 2022 гг.

(10) Фотографии бендбука, примеров использования обозначения и иные рекламные материалы.

(11) Письма / коммерческие предложения заявителя.

(12) Распечатка <https://sbis.ru/contragents/3906387190/390601001>.

(13) Счета и акты за рекламу.

(14) Копия лицензии № 39/ЛОМ/20/001 от 25.02.2020.

(15) Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 02.11.2020 № 39.КС.12.000.М.000869.11.20.

(16) Копия акта санитарно-эпидемиологического обследования.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 26.06.2023, заявителю указано на то, что понятие «URBAN MINING» является устоявшимся, при этом оно вышло за рамки получения сугубо металлов и относится к переработке вторичного сырья как концепции рационального использования ресурсов (см. <https://esg-media.ru/tpost/dfpi5ausx1-что-такое-urban-mining>, <https://www.linear.eu/ru/blog/urban-mining-gorod-kak-syrevoi-rudnik/>, <https://telegra.ph/Что-такое-Urban-Mining-06-25>, https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=385&ELEMENT_ID=112590, ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). Названные сведения и источники, приобщены к протоколу заседания от 26.06.2023, заявителю предложено представить свое мнение.

Корреспонденцией, поступившей 17.07.2023, заявителем представлены письменные пояснения, в которых отмечается, что доводы коллегии являются ошибочными, поскольку понятие «URBAN MINING» в России является описательным только для добычи полезных ископаемых (это услуги «*обработка отходов [переработка]*», «*переработка мусора и отходов*» 40 класса МКТУ), что подтверждается сведениями источников, приведенными в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения (<https://telegra.ph/Что-такое-Urban-Mining-06-25>, https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=385&ELEMENT_ID=112590).

По мнению заявителя, понятие «URBAN MINING» может пониматься в Европе не так, как в России, что делает необоснованной ссылку на источник <https://www.linear.eu/ru/blog/urban-mining-gorod-kaksyrevoi-rudnik/>, относящийся к доменной зоне «eu» (Европейский Союз).

Заявитель убежден, что понятие «URBAN MINING» в России описывает только процесс добычи / обработки полезных ископаемых, не должно толковаться более широко.

Также заявитель обращает внимание на то, что отождествление понятия «URBAN MINING» с термином «обращение с отходами» является неверным, поскольку последнее понятие является более широким, относится, в том числе к деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.12.2021) поступления заявки № 2021784890 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке



№ 2021784890 заявлено комбинированное обозначение «**URBANMINING**», которое включает словесный элемент «URBANMINING» (транслитерация [УРБАНМАЙНИНГ]), выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и размещенный над ним изобразительный элемент в виде незамкнутой изогнутой линии. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, желтый, черный.

Оспариваемым решением установлено отсутствие различительной способности элемента «URBANMINING» в отношении всех представленных в заявке услуг.

Согласно возражению и дополнению к нему, заявителем испрашивается правовая охрана элемента «URBANMINING» в составе заявленного обозначения в отношении услуг *«ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт электроприборов; строительство; очистка зданий [наружной поверхности]; чистка сухая»* 37 класса МКТУ, услуг *«организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по*

туристическим маршрутам; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; посредничество при перевозках; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» 39 класса МКТУ, а также услуг «обработка отходов [переработка]; переработка мусора и отходов» 40 класса МКТУ.

Поскольку заявитель не оспаривает вывод Роспатента о неохраноспособности элемента «URBANMINING» в отношении большинства услуг заявленного перечня, коллегией исследуется соответствие спорного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса только в отношении услуг, перечисленных в возражении (приведены в предыдущем абзаце).

Согласно общедоступным источникам информации, словесный элемент «URBANMINING» не является фантазийным, представляет собой устоявшееся словосочетание «URBAN MINING», выполненное слитно, и означает «городская добыча полезных ископаемых», то есть процесс извлечения сырья из отработанных продуктов, зданий и отходов (см. Интернет, <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&ext=URBAN%20MINING&lang=en-ru>, <https://www.rbc.ru/business/26/04/2022/6267b7449a7947f3910973b4>, <https://mos-stroika.ru/biznes/struktura-usm-utiliziruet-beloruskuyu-m/> и др.),

Заявитель отметил, что данное содержание словесного элемента может быть отнесено только к заявленным услугам *«обработка отходов [переработка]; переработка мусора и отходов» 40 класса МКТУ.* При этом заявитель привел правоприменительную практику, отметив, что потребителю крайне сложно понять семантику слова «URBANMINING» за счет слитного написания слов «URBAN» и «MINING» и использованием латиницы.

В связи с этими доводами коллегией были приведены дополнительные информационные источники, согласно которым понятие «URBAN MINING» является устоявшимся. Оно приобрело популярность в 21 веке в связи с воплощением концепции «URBAN MINING» по добыче металла из старого оборудования. Постепенно применение концепции «URBAN MINING» вышло за рамки получения сугубо металлов (в городах «добывают» использованные бетон,

кирпич, керамику, древесину) (см. <https://esg-media.ru/tpost/dfpi5ausx1-что-такое-urban-mining>). Концепция предполагает, что нужно использовать уже существующие «сырьевые рудники», например, в виде зданий. Эти «городские рудники» могут быть демонтированы с целью переработки и использования вторичного сырья для нового здания. Вторичное сырье – это такие материалы, которые после переработки могут применяться повторно, например, сталь. Переработка вторичного сырья представляет собой перспективную целостную концепцию рационального использования ресурсов. Учитывая рост численности населения в городах и связанный с этим высокий спрос на жилье, «URBAN MINING» послужит значительным стимулом для сохранения имеющихся материалов и обеспечит основу для устойчивого управления материальными потоками (см. <https://www.linear.eu/ru/blog/urban-mining-gorod-kak-syrevoi-rudnik/>). Для переработки и получения металлов сейчас используют также телефоны и различное бытовое электрооборудование (стиральные машины, холодильники, телевизоры и мониторы), лампочки, а также автомобили. Более того, новой амбициозной целью становится использование всей устаревающей городской инфраструктуры в качестве потенциального «рудника» для добычи металлов (см. <https://telegra.ph/Что-такое-Urban-Mining-06-25>). Процесс утилизации материалов нередко называют «городской добычей» («URBAN MINING») (см. https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=385&ELEMENT_ID=112590).

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обращение с отходами включает деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Более широкое раскрытие названных понятий содержится в статье 1 указанного закона.

С учетом представленных источников следует заключить, что понятие «URBAN MINING» относится к предприятиям по переработке отходов, дословно переводится как «городская горная промышленность» связывается с тем, что густонаселенный город рассматривается как огромная «ресурсная шахта». Деятельность таких предприятий включает в себя идентификацию антропогенных

месторождений, количественную оценку содержащегося в них вторичного сырья, технико-экономическое обоснование имеющихся технических вариантов возмещения, достижимых в настоящее время и прогнозируемых в будущем доходов, обработка и восстановление выявленного вторсырья и комплексное управление городскими отходами.

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обращение с отходами включает деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. *Сбор отходов* – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. *Накопление отходов* – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. *Транспортирование отходов* – перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица либо предоставленного им на иных правах. *Утилизация отходов* – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки. *Обезвреживание отходов* – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание

на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. *Обработка отходов* – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. *Объекты размещения отходов* – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

С учетом выявленного содержания понятия «URBAN MINING» доводы заявителя о необходимости домысливания и трудности восприятия спорного элемента не убедительны, поскольку такая концепция обращения с отходами в полной мере относится к области деятельности заявителя, что не позволяет говорить о каком-либо узком толковании элемента «URBANMINING», не затрагивающем смежные сферы, так или иначе направленные на реализацию концепции «URBAN MINING».

Учитывая то, что одно и то же обозначение в зависимости от наименований товаров / услуг, для маркировки которых оно предназначено, может рассматриваться как описательное, фантазийное или ложное / вводящее в заблуждение, коллегией оценены вероятные ассоциативные связи спорного элемента в отношении каждой услуги, указанной в просительной части возражения.

Описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение услуги, определяется через ассоциативный ряд, возникающий у рядового, среднего потребителя соответствующей услуги.

Так, для услуг *«ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка и ремонт электроприборов; очистка зданий [наружной поверхности]; чистка сухая»*, относящихся к рециклингу и регенерации, для услуг *«перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; перевозка ценностей под охраной; посредничество при перевозках; экспедирование грузов»*, относящихся к транспортированию отходов, для услуг *«хранение товаров; хранение товаров на складах»*, относящихся к накоплению отходов, услуг *«строительство»*,

относящихся к объектам размещения отходов, а также для услуг «*обработка отходов [переработка]; переработка мусора и отходов*», относящихся к обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, спорное обозначение не может быть квалифицировано в качестве фантазийного, поскольку для таких услуг очевиден характеризующий характер слова «URBANMINING».

Следовательно, словесный элемент «URBANMINING» применительно к названным услугам испрашиваемого заявителем перечня не обладает различительной способностью, так как указывает на их назначение, правомерно отнесен к неохранным элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В то же время для услуг «*организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; перевозки автобусные*», относящихся к пассажирским перевозкам, слова «URBAN MINING» не относятся к характеристике услуг, вследствие чего доводы заявителя в соответствующей части могут быть признаны убедительными.

В отношении довода заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности коллегией установлено следующее.

Организация заявителя создана 26.12.2019, она имеет действующую лицензию на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов. Для ведения соответствующей деятельности заявитель арендует нежилое помещение и территорию в промзоне с разрешенным использованием указанного участка для размещения и эксплуатации промышленных предприятий, складских организаций.

Вместе с тем для целей признания приобретения обозначением различительной способности должен быть подтвержден факт его использования до даты подачи заявки в отношении услуг, указанных в испрашиваемом перечне, а также факт его известности потребителям в связи с широким и интенсивным использованием обозначения заявителем, в результате которой у потребителей могла возникнуть ассоциативная связь спорного обозначения и услуг заявителя. Такие доказательства в материалах дела отсутствуют.

Так, заявителем представлены выдержки из договоров, а также товарные накладные, акты и счета, которые относятся к охране объектов и имущества на объектах, поставке воды, обучению охране труда, услугам по обращению с ТКО, предоставлению прав на программный продукт, предоставлению образовательных услуг по курсу повышения квалификации «профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1— 4 класса опасности», предоставление образовательной услуги по обучению работников по программам профессионального обучения по программе «контролер лома 2 разряда», в которых заявитель выступает заказчиком / покупателем. Все эти документы не отражают фактическую деятельность заявителя по оказанию услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения «URBAN MINING», а относятся к подготовке к осуществлению такой деятельности. Аналогично, некоторые из представленных материалов, относящиеся к индивидуальному предпринимателю Федоровскому М.И. (учредителю заявителя), иллюстрируют подготовительные действия указанного лица, а не факт оказания услуг с использованием заявленного обозначения.

Значительная часть представленных доказательств (договоры, счета, накладные, акты за 2022 г) не относится к периоду, предшествующему дате подачи заявки № 2021784890, вследствие чего они также не могут быть положены в основу вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности (см. положения пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Что касается услуг, непосредственно оказанных заявителем, то они проиллюстрированы тремя договорами: договором ответственного хранения от 15.12.2020 (принятие, хранение на земельном участке хранителя лома черных и цветных металлов), договором поставки продукции «припой ПОС63 в чушках 1-3 кг» от 16.01.2020, а также договором о переработке давальческого сырья от 09.08.2021.

Однако важно учитывать, что услуги *«обработка отходов [переработка]; переработка мусора и отходов»* включают предварительную подготовку отходов к

дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Исключительно сбор и хранение отходов не относится к испрашиваемым заявителем услугам, должен быть продемонстрирован полный цикл обработки, включая утилизацию, в том числе путем возврата в производственный цикл.

В качестве демонстрации поставок в исследуемый период товаров (лома, оборудования, переработанного сырья) заявителем представлены счета и товарные накладные с шестью контрагентами, расположенными в Санкт-Петербурге, Калининградской и Самарской областях, то есть только в трех субъектах Российской Федерации, в то время как ассоциативная связь должна устанавливаться по отношению к среднему российскому потребителю, что предполагает широкий географический охват.

Таким образом, длительность и интенсивность использования заявленного обозначения на основании имеющихся в распоряжении коллегии материалов установлена быть не может.

В отношении известности потребителям спорного обозначения коллегия также отмечает, что заявитель осуществлял заказ рекламных материалов, но масштабы рекламных кампаний оценить из представленных документов не представляется возможным.

Публикации сведений об организации заявителя в сети Интернет и социальных сетях, а также коммерческие предложения, письма, прайс-листы не свидетельствуют о возникновении у потребителей ассоциативной связи исследуемого обозначения с услугами конкретного лица, поскольку невозможно установить действительное число уникальных пользователей / потребителей, ознакомившихся с представленной в названных источниках информацией ранее 19.12.2021.

Следует обратить внимание на то, что сам факт приобретения различительной способности должен иллюстрировать возникновение у потребителей связи такого обозначения исключительно с заявителем, поскольку, как следует из оспариваемого решения, существуют и иные лица, использующие / имеющие намерение использовать спорное обозначение для того же вида услуг, в том числе,

правообладатель товарных знаков
свидетельствам №№ 716599, 716600.



Urban Mining



«Urban Mining» по

Таким образом, довод возражения о приобретении заявленным обозначением различительной способности является недоказанным.

Резюмируя все вышеизложенное, предоставление правовой охраны спорному обозначению как фантазийному возможно только для испрашиваемых в возражении услуг *«организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; перевозки автобусные»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2023, изменить решение Роспатента от 19.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021784890.