

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Фолимоновым А.Н., Россия (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №901164, при этом установлено следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак « \_\_\_\_\_ » по заявке №2021788055 с приоритетом от 29.12.2021 зарегистрирован 01.11.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №901164 в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ИП Сорокин П.Ю., Новосибирская обл., г.Новосибирск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения было указано следующее:

- правообладатель товарного знака не обозначил в сведениях из ЕГРИП в перечне кодов своей экономической деятельности код ОКВЭД, связанный со строительством, ремонтом и прочими услугами 37 класса МКТУ, вместо этого, в качестве основного кода ОКВЭД, по сведениям из ЕГРИП, у ИП Сорокина П.Ю. зарегистрирован вид деятельности под кодом 50.30. «Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта»;

- на дату приоритета товарного знака № 901164 в сети Интернет существовали зарегистрированные и используемые иными лицами доменные имена, основанные на словесном элементе «almazprofi», сходном до степени смешения со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» товарного знака № 901164;

- лицо, подавшее возражение, являлось владельцем доменного имени «almazprofi161.com», а также оказывало однородные услуги 37 класса МКТУ, в том числе зафиксированные в сведениях из ЕГРЮЛ - деятельность по коду ОКВЭД 43.11 «Разборка и снос зданий»;

- информация об оказании лицом, подавшим возражение, однородных услуг размещалась на сайте [almazprofi161.com](https://almazprofi161.com), начиная с 2019г., и имела общедоступный характер, что в последствии повлекло за собой фактическое введение потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 37 класса МКТУ с использованием обозначения «almazprofi»;

- в настоящее время правообладатель товарного знака оказывает услуги 37 класса МКТУ с использованием товарного знака № 901164;

- вместо этого, в сети Интернет размещена информация (на сайте <https://almaznsk.ru/>) о реализации услуг под обозначением «АЛМАЗ профи», однако, обозначение, используемое на данном сайте, визуально отличается от зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 901164;

- правообладатель товарного знака обратился с иском в Арбитражный суд Ростовской области о защите исключительных прав на товарный знак по

свидетельству №901164 против лица, подавшего возражение (дело №А53-34303/2023);

- все вышесказанное указывает на признаки недобросовестности правообладателя товарного знака и злоупотребление правом с его стороны;

- спорный товарный знак № 901164 со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» является сходным до степени смешения в части значительного совпадения по фонетическому и семантическому критериям сходства с доменным именем лица, подавшего возражение, «almazprofi161.com»;

- в сети Интернет были зарегистрированы и другие доменные имена, в состав которых входит спорный словесный элемент «almazprofi».

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №901164 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП ИП Сорокин П.Ю. (1);
- выписка из ЕГРИП ИП Фолимонов А.Н. (2);
- протокол осмотра доказательств (нотариальный) от 13.11.2023г. по истории доменного имени [almazprofi161.com](http://almazprofi161.com) (3).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении не представлено каких-либо доказательств возникновения у среднего российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между обозначением «АЛМАЗ ПРОФИ» и лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо документов, подтверждающих известность используемого им обозначения, более раннюю дату начала осуществления деятельности и непрерывность такой деятельности;

- сам по себе домен средством индивидуализации не является и не обладает

старшинством права по отношению к товарному знаку или иным средствам индивидуализации;

- доменное имя не является объектом исключительных прав, что подтверждается Постановлениями Суда по интеллектуальным правам;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств фактического смешения услуг правообладателя спорного товарного знака и заявителя в глазах потребителей, тем самым потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №901164.

Правообладателем товарного знака представлены следующие материалы:

- сведения об администраторе домена ALMAZNSK.RU (4);
- скриншоты сайта правообладателя за разные периоды (5);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АЛМАЗ-ПРОФИ» (6).

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2024, лицо, подавшее возражение, отказалось от рассмотрения настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения возражения лицо, подавшее возражение, выдвинуло новые основания для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью, указав при этом на несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «АЛМАЗПРОФИ» является простой совокупностью двух словесных элементов «АЛМАЗ» и «ПРОФИ», которые не обладают различительной способностью для услуг 37 класса МКТУ, поскольку являются указанием на характеристики и способ оказываемых услуг.

Множество зарегистрированных юридических лиц с тождественным наименованием, а также большое количество сходных по наименованию сайтов в сети «Интернет» подтверждают позицию ИП Фолимонова А.Н. по поводу

описательности обозначения, а также отсутствия у него различительной способности в силу семантического значения и распространенного использования.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- уведомления о результатах проверки товарных знаков по заявкам №№2023718881, 2022786054, 2022735078, 2023704192, 2021789070, 2021738280, 2023778068 (7);

- выписки из ЕГРЮЛ различных организаций (8);

- выгрузки из веб-архива с сайтов [almazprofi-nn.ru](http://almazprofi-nn.ru), [almazprofi.info](http://almazprofi.info), [almazprofi.ru](http://almazprofi.ru), [profalmaz161.ru](http://profalmaz161.ru), [prof-almaz.info](http://prof-almaz.info), [almazprof.ru](http://almazprof.ru) (9).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 противоречит пункту 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, следовательно, правовая охрана данного товарного знака должна быть признана недействительной полностью.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.12.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №901164 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры о защите исключительных прав на товарный

знак по свидетельству №901164.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и не выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №901164 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №901164 представляет собой



комбинированное обозначение «  
», в состав которого входит изобразительный элемент в виде оригинальной фигуры, включающей в себя стилизованное изображение циркулярной пилы и алмазов, а также словесный элемент "АЛМАЗПРОФИ", выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 требованиям положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «АЛМАЗПРОФИ», образованный путем соединения двух словесных элементов «АЛМАЗ» и «ПРОФИ».

Общедоступные источники информации (<https://dic.academic.ru/>) позволяют усмотреть следующие семантические понятия данных элементов. Слово «АЛМАЗ» - это драгоценный камень, бесцветный и прозрачный, отличающийся большой

твердостью. Алмаз, ограненный в известную форму, называется брильянтом. Слово «ПРОФИ» является сокращением от слова профессионал.

Таким образом, смысловое значение, заложенное в состав словесного элемента «АЛМАЗПРОФИ» можно интерпретировать как «алмазный профессионал» или «профессиональный драгоценный камень» и т.д. Учитывая приведенные выше семантические значения каждого словесного элемента видно, что они не образуют какую-либо единую семантику, понятную среднему российскому потребителю, следовательно, для того, чтобы сформировать четкое значение данного элемента потребителю понадобятся какие-либо домысливания и рассуждения. В этой связи у коллегии есть все основания для вывода о том, что словесный элемент «АЛМАЗПРОФИ» оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 будет восприниматься как фантазийное обозначение, не способное указывать на какие-либо характеристики услуг 37 класса МКТУ, относящиеся к проведению дорожно-строительных услуг, услуг горнодобывающей промышленности, услуг по ремонту транспортных средств, по уходу за одеждой, санитарно-уборочным работам, металлоремонту и т.д.

Помимо этого, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» утратил свою различительную способность в силу использования сходных с ним обозначений в качестве наименований различных юридических лиц и доменных имен. Данные обстоятельства никоим образом не могут повлиять на отсутствие у словесного элемента «АЛМАЗПРОФИ» оспариваемого товарного знака различительной способности, поскольку безотносительны к фактической сфере деятельности данных фирменных наименований и доменных имен. При этом, представленные выписки из ЕГРЮЛ и интернет-распечатки с сайтов не являются документальным подтверждением фактического оказания различными лицами каких-либо услуг 37 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 не противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 требованиям положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В силу указанного выше семантического значения словесный элемент «АЛМАЗПРОФИ» оспариваемого товарного знака не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Представленные с возражением сведения (3) не позволяют коллегии сделать вывод об использовании какого-либо обозначения, которое являлось бы сходным до степени смешения со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» оспариваемого товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ. Сама по себе информация о том, что лицо, подавшее возражение, использует доменное имя [almazprofil61.com](http://almazprofil61.com), сходное до степени смешения со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» рассматриваемого товарного знака, без фактических доказательств является недостаточной.

Таким образом, представленные сведения не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах оказания лицом, подавшим возражение, соответствующих услуг в гражданский оборот на территории Российской

Федерации, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы по оказанию услуг, затрат на рекламу, территорию их распространения, степень информированности потребителей об услугах, маркированных обозначением «АЛМАЗПРОФИ» и т.д.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещениях им рекламы в средствах массовой информации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №901164.**