

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 номер 644/2021, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за номером 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686866, при этом установила следующее.

*Diamond*

Оспариваемый товарный знак « *Diamond* » по заявке №2018727643 с приоритетом от 03.07.2018 зарегистрирован 07.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №686866 в отношении товаров 14 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне

свидетельства, на имя Акционерного общества "Ювелит", 156019, Костромская обл., г.Кострома, ул.Зеленая, д.3, лит.Б, Б1, Б2, пом.108 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686866 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарный знак «**ДИАМАНТ**» по свидетельству №779816, зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ. Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 686866 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему.

Определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака.

Правообладатель просит принять во внимание данные обстоятельства и ссылается на длительность использования оспариваемого товарного знака №686866, как минимум, уже практически 5 лет (с самого момента приобретения прав на него). При этом до регистрации товарного знака обозначение Diamant также существовало и активно использовалось на протяжении длительного времени. Использование товарного знака №686866 осуществляется правообладателем посредством

привлечения третьих лиц - лицензиатов и пользователей, как по лицензионному договору, так и по договору коммерческой концессии.

Оспариваемый товарный знак используется правообладателем в доменном имени и на официальном сайте бренда <https://diamant.ru/>. Следует отметить, что указанный домен был создан 10.10.2006, т.е. задолго до регистрации оспариваемого товарного знака. Также согласно данным независимого сервиса Wayback Machine - Internet Archive (<https://web.archive.org/>) по указанному домену уже 13 марта 2013 года была размещена информация о ювелирной деятельности завода, что подтверждает более длительный период использования данного словесного элемента в деятельности бренда Diamant. Факт заключения множества договоров коммерческой концессии подтверждается рядом регистраций предоставления права использования товарного знака №686866 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. В настоящее время сеть имеет более 30 флагманских магазинов, расположенных на всей территории РФ, а также 80 магазинов-партнеров, в которых реализуется продукция бренда Diamant (см. <https://diamant.ru/shops> или). Кроме того, товарный знак активно реализуется и за рубежом, о чем свидетельствует наличие ряда магазинов бренда и партнеров в других странах. В магазинах бренда используется индивидуальная концепция расположения товаров, а также единый стиль персонала. Большинство реализуемой в магазинах продукции промаркированы товарным знаком Diamant. Однако в магазинах представлена продукция и других брендов, например, таких как «Благовест», «SOKOLOV» и др.

Магазины Диамант работают, в частности, в городах: Москва, Улан-Уде, Орехово-Зуево, Ижевск, Серпухов, Нижний Новгород, Усолье-Сибирское, Химки, Мытищи, Хасавюрт, Владикавказ, Иваново, Краснодар, Витебск, Оса, Южно-Сахалинск, Обнинск, Курск, Калининград, Санкт-Петербург, Новосибирск, Коломна.

Правообладатель отмечает, что на развитие узнаваемости его бренда было потрачено по меньшей мере, 7 028 228,76 рублей за период 2021-2024 гг.

Помимо довода о высокой известности оспариваемого знака и значительном присутствии магазинов данного обозначения на рынке, правообладатель обращает

внимание на то, что оспариваемый товарный знак включает в себя звуки: [Д], [А], [Й], [М], [Э], [Н], [Т], в то время как противопоставленный товарный знак воспроизводится как [Д], [И], [А], [М], [А], [Н], [Т]. По мнению правообладателя указанные фонетические различия свидетельствуют об отсутствии сходства.

В отношении однородности правообладатель отмечает, что соответствующий подробный анализ в тексте возражения отсутствует. Кроме того правообладатель полагает сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ неоднородными друг другу, при этом часть услуг оспариваемого перечня не пересекается с противопоставленным товарным знаком.

Правообладатель в рамках отзыва ссылается на несовпадение перечня товаров, а также низкую вероятность реального смешения услуг в виду широкой известности магазинов правообладателя.

Правообладатель полагает нарушенным срок подачи возражения, так как возражение подано 12.12.2023, при том, что срок его подачи истек 07.12.2023.

Лицо, подавшее возражение, приобрело право на товарный знак №779816 только 06.08.2021, то есть уже после даты регистрации оспариваемого ТЗ №686866 (07.12.2018), а также спустя длительное время после того, как обозначение из товарного знака №686866 стало известным на российском рынке.

При этом, лицо, подавшее возражение, приобрело право у ООО «ОРИГАМИ», 450090, Республика Башкортостан, г. Уфа, с. Нагаево, ул. Цветочная, д. 2 (ОГРН 1130280040660), учредителем которого является сам же Ибатуллин А.В.

Следует отметить, что ООО «ОРИГАМИ» приобрело товарный знак №779816 только 19.10.2020, то есть также гораздо позднее регистрации оспариваемого товарного знака №686866.

Важно обратить внимание на то, что, фактической деятельностью заявителя является аккумуляция товарных знаков, схожих с известными брендами, и обращение в суд с требованиями о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки или подача возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам.

Суды неоднократно признавали действия заявителя по регистрации товарных знаков, подаче возражений, обращению с заявлениями в суд злоупотреблением правом (Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу №СИП-398/2018).

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686866 и оставить его правовую охрану в силе.

С отзывом и дополнениями к нему от 17.06.2024, 14.08.2024 представлены следующие дополнительные материалы:

1. Сведения о публикации товарного знака № 686866;
2. Сведения с сайта ювелирного бренда Diamant;
3. Сведения с сервиса Whois о домене diamant.ru;
4. Сведения с сервиса Web-arhive о домене diamant.ru;
5. Договоры коммерческой концессии;
6. Сведения о товарном знаке РФ № 686866;
7. Перечень адресов магазинов Diamant, фотографии магазина в ТЦ Европолис, Сильвер Молл, Корстон, Peoples Park, FORUM, Талисман;
8. Отзывы об интернет-магазине «Ювелирный интернет магазин Diamant» на Яндекс Маркете на сайте DIAMANT-ONLINE, Отзовик;
9. Материалы по рекламной деятельности бренда Diamant;
10. Сведения по запросу «Diamant» поисковых сервисов «Google», «Яндекс», «Рамблер»;
11. Статья о бренде Diamant на Ювелир.INFO, на РБК Компании, на Forbes.ru, на Retail.ru, на ECOMHUB;
12. Статья на тему «Sokolov запустил новый формат франшизы под брендом Diamant», статьи о бренде Diamant в журнале Ювелирная Россия, статья о бренде Diamant в Экспо-Ювелир, статья на тему «Украшения Diamant теперь SOKOLOV» в журнале «Ювелирум», статья на тему «Лидеры отрасли по производству изделий из золота и серебра 2010», статья «Лидеры отрасли 2011», статья на тему

«Награждение лидеров ювелирной отрасли 2012 года», статья о том, как Diamant презентует новый шедевр на JUNWEX;

13. Страницы бренда Diamant в социальных сетях ВКонтакте, ОК;

14. Сведения с сервиса «СберАналитика» об обороте продукции Diamant за 2021-2024;

15. Заключение ФГБУН Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук № 175-2024 от «14» августа 2024 г., подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с «24» июня 2024 года по «14» августа 2024 года.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с доводами отзыва, представил пояснения по его мотивам, которые сводятся к следующему.

Доводы правообладателя относительно деятельности бывшего правообладателя оспариваемого знака (ООО "Красносельский ювелирный завод "Диамант") не имеют никакого значения для разрешения вопроса о соответствии регистрации оспариваемого знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что правообладатель приобрел исключительное право на оспариваемый знак у его предыдущего правообладателя (ООО "Красносельский ювелирный завод "Диамант") в ходе процедуры конкурсного производства последнего, а в сообщении конкурсного управляющего от 22.03.2019, размещенном в сети Интернет в открытом доступе, сказано, что заинтересованность у ООО "Ювелит" по отношению к ООО "КЮЗ "Диамант", конкурсному управляющему Гриченко Э.К., кредиторам, а также СРО "Возрождение", отсутствует, ООО "Ювелит" не является участником в капитале ООО "КЮЗ "Диамант", СРО "Возрождение".

При этом с учетом того, что правообладатель приобрел исключительное право на оспариваемый знак в 2019 году, а противопоставленный знак приобретен обществом «Оригами» в 2020 году, является очевидным, что за один год использования оспариваемого знака он не мог начать ассоциироваться с правообладателем.

В отношении довода о злоупотреблении правом лицо, подавшее возражение, сослалось на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11

июня 2020 г. по делу №СИП-386/2017 отмечено, что установленный судом факт злоупотребления лицом правом при совершении конкретных действий не означает, что это лицо злоупотребляет правами при совершении всех иных действий.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.07.2018) 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость



положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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).

*Diamant*

Оспариваемый товарный знак « *Diamant* » [1] с приоритетом от 03.07.2018 выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

**ДИАМАНТ**

Противопоставленный товарный знак « **ДИАМАНТ** » [2] по свидетельству №779816 с приоритетом от 02.02.2000 является словесным, выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана действует, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 02.02.2030.

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. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, ввиду наличия у него исключительного права на товарный знак [2]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Что касается замечаний правообладателя к нарушению срока для подачи возражения, то коллегия установила следующее. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686866 получено Роспатентом через пять дней (12.12.2023) после истечения установленного срока (07.12.2023), однако почтовый штамп на конверте свидетельствует о том, что документ был отправлен 04.12.2023 (эта дата должна приниматься во внимание на основании пункта 2 статьи 194 Кодекса, в соответствии с которым письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сданными в срок).

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сопоставляемые товарные знаки являются словесными и выполнены буквами разных алфавитов.

Слово английского языка «DIAMANT» может быть воспроизведено путем прямой транслитерации букв английского языка русскими звуками, в таком случае при воспроизведении будет получен фонетический образ слова «ДИАМАНТ», что указывает на тождество звучания сопоставляемых обозначений.

При произнесении английского слова в соответствии с правилами произношения английских слов воспроизведению подлежит как «ДАЙМАНТ», что также отличается от слова «ДИАМАНТ» только одним дополнительным звуком, то есть даже при таком воспроизведении сравниваемые обозначения являются фонетически сходными.

С семантической точки зрения, следует отметить, что противопоставленный знак «ДИАМАНТ» является прямой транслитерацией слова «DIAMANT», поэтому

оба слова воспринимаются в одинаковом значении как «алмаз» (при переводе слова «DIAMANT» с английского языка на русский).

С точки зрения визуального признака, сопоставляемые словесные товарные знаки хотя и выполнены буквами разных алфавитов, имеют совпадающие графемы букв (А, М, Т), одинаковую протяженность за счет совпадения количества букв в словах.

Таким образом, сопоставляемые словесные товарные знаки являются сходными в высокой степени за счет превалирования фонетического и сематического сходства, установленного выше по соответствующим критериям.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»*, а также в отношении услуг 42 класса МКТУ *«реализация товаров»*, которые, несмотря на отнесение к разным классам, представляют собой родовую группу услуг продвижения и реализации товаров, а также услуги офисных служб.

Услуги 35 класса МКТУ *“агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; обработка*

текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик> / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]” оспариваемого товарного знака [1] представляют собой услуги продвижения и продажи товаров, поэтому являются однородными услугам 35, 42 классов МКТУ «реклама», «реализация товаров» противопоставленного знака.

Другая часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; информация деловая; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги

*стенографистов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»* представляет собой услуги родовых групп «административные услуги помощи бизнесу», включая услуги информационные, связи с общественностью, рекрутинговые услуги, бухгалтерские услуги, услуги управления бизнесом, а также группу услуг «офисные функции», которые включают в себя услуги секретарей, услуги служб канцелярии.

В связи с указанной выше родовой принадлежностью перечисленных услуг 35 класса МКТУ следует признать в высокой степени однородными услугам 35 класса МКТУ *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»* противопоставленного товарного знака.

В частности услуги по переезду предприятий в 35 классе МКТУ представляют собой помощь в упаковке, подсчете вещей на балансе предприятия, подлежащих перевозке, учету отгруженных к переезду с прежнего адреса и полученных на новом адресе, то есть услуги сопровождения переезда. Такие услуги по своей природе подпадают под родовую группу услуг административных в помощи бизнесу. Услуги экспертизы деловой как исследование эффективности бизнеса следует рассматривать в качестве составной части услуг менеджмента в сфере бизнеса.

При этом, деловая информация – это сведения о финансовой стороне деятельности предприятия, планы деятельности и развития предприятия, то есть широкий спектр информации, так или иначе связанной с ведением бизнеса, в частности, представляемой производителям товаров и услуг в целях эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения средств, а, следовательно, продвижение товаров и создание их широкой известности являются назначением услуг, связанных с предоставлением деловой информации. Размещение информации о товарах также имеет своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования и может рассматриваться как реклама этого товара.

Маркетинговые исследования, услуги по изучению рынка и т.п. услуги представляют собой анализ данных, позволяющих получить информацию,

необходимую для успешной разработки, производства и доведения до покупателя товаров и услуг, предоставляющих для него ценность (<http://www.glossary.ru>).

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

Данная правовая позиция отражена, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу №СИП-469/2017.

Посредническая деятельность реализуется по договорам поручения, комиссии, агентским. Целью таких услуг является выполнение определенных действий по поручению и за счет другой стороны. Чаще всего поручение касается купли-продажи товаров, что позволяет отнести посредническую деятельность также к деятельности по продвижению товаров третьих лиц.

Таким образом, вышеперечисленные услуги 35 класса МКТУ являются в высокой степени однородными услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *"абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов"*, которые относятся к услугам связи, являются узкоспециализированными услугами по субъекту их оказания, в связи с особым регулированием данного вида деятельности в Российской Федерации. Услуги абонирования телекоммуникационных услуг для третьих лиц представляют собой услуги по заключению контрактов поставщиком услуг связи с пользователями услуг связи, напрямую сопутствуют телекоммуникационной деятельности.

Следовательно, перечисленные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными услугам противопоставленного знака, представляющим собой услуги

реализации и рекламы, административную деятельность, менеджмент и офисные функции.

Учитывая установленную выше высокую степень сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также о высокую степень однородности указанной выше части оспариваемых услуг 35 класса МКТУ противопоставленным услугам 35, 42 классов МКТУ, имеются основания для вывода о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Несмотря на наличие обстоятельств для вывода о вероятности смешения коллегией должны быть оценены дополнительные доказательства, которые были представлены правообладателем в качестве иллюстрации необходимости применения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума №10).

В соответствии с положения пункта 162 Постановления Пленума №10 определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Правообладателем представлены сведения ЕГРЮЛ о создании ООО "Красносельский ювелирный завод Диамант" 15.02.2005, а также о добавлении 05.08.2019 основного вида деятельности – «Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки». Также



правообладателем представлены грамоты завода в качестве лидера российских производителей ювелирных изделий.

В результате отчуждения исключительного права правообладателем оспариваемого знака 03.06.2019 стало Акционерное общество "Ювелит", 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. Зеленая, д.3, лит.Б, Б1, Б2, пом.108.

Из статьи в журнале Forbes от 08.09.2021 следует история семейного ювелирного бизнеса, включающего в себя бренды «Diamant», «Sokolov», о развитии данных компаний.

Представлен список аффилированных лиц Акционерного общества «Ювелит» за II полугодие 2023 года, куда вошла, в том числе компания Welwart Holding AG, являющаяся также участником и учредителем ООО «Ювелит», ООО «Лакса Трейдинг».

Указанные сведения об организационно-правовой форме и участниках части компаний, не открывает для коллегии каких-либо дополнительных обстоятельств, подлежащих учету в соответствии положениями пункта 162 Постановления Пленума №10.

Что касается сведений об использовании обществом "Красносельский ювелирный завод Диамант" обозначения «*Diamant*» с 2010 года, то правообладателем представлены документы о принадлежности интернет-сайта [diamant.ru](http://diamant.ru), на котором осуществлялась Интернет-торговля ювелирными изделиями, а также фото с размещением вывесок над торговыми отделами «*Diamant*». Между тем фотографии не датированы и не имеют привязки к адресу их размещения, договоры на размещение вывесок не предоставлялись, поэтому не представляется возможным оценить насыщенность торговых точек с идентичным наименованием. Представленный перечень флагманских магазинов [diamant](http://diamant.ru) носит декларативный характер, так как не подтвержден договорами аренды соответствующих помещений и согласованиями размещения вывесок. Отзывы потребителей на яндекс-маркете связаны с интернет-магазином [diamant.ru](http://diamant.ru).

Представленные публикации в средствах массовой информации в большей части посвящены системе ювелирного бизнеса и лидирующим позициям в нем ювелирного завода Диамант как производителя изделий из драгоценных металлов.

Таким образом, представленные источники отражают известность производителя ювелирных изделий ООО «Красносельский ювелирный завод Диамант» как одного из лидеров по производству изделий из драгоценных металлов, но не отражают степень насыщенности российского ювелирного рынка розничными магазинами под названием «Diamant».

Более того, коллегия обращает внимание на то, что доводы об известности обозначения “*Diamant*” как средства индивидуализации услуг реализации неприменимо в рамках императивной нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Невозможность снятия основания несоответствия пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в рассматриваемом случае связана еще и с тем фактом, что приоритет противопоставленного товарного знака (02.02.2000) значительно раньше даты приоритета оспариваемого знака, а также периода начала использования обозначения “*Diamant*”, о котором сообщает правообладатель. Следовательно, сведения об известности оспариваемого товарного знака подлежат учету при рассмотрении вопроса о злоупотреблении правом лицом, подавшим возражение, при приобретении им в 2022 году прав на оспариваемый товарный знак, а также при подаче рассматриваемого возражения.

Помимо изложенного, правообладателем представлено заключение №175-2024 от 14.08.2024, подготовленное Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук по результатам опроса потребителей услуг по розничной торговле ювелирными изделиями (далее – Заключение).

Согласно представленному заключению получены следующие результаты опроса мнения потребителей.

Для 65% опрошенных (74% на дату приоритета) обозначение «*Diamant*», ассоциируется с услугами по розничной торговле, в том числе ювелирными изделиями.

Более половины опрошенных (62%) были знакомы с обозначением «*Diamant*» (37% на дату приоритета), а в качестве вывески ювелирного магазина знакомо 62% (37% на дату приоритета) респондентов, при этом 34% ответов указывают на ознакомление в 2024 году, 31% - в 2021-2023 годах, а 21% 2018-2020гг., 14% узнали ранее 2018 года.

В отношении способов ознакомления с обозначением ответы потребителей распределились следующим образом: 36% увидели в интернете, 33% увидели в магазине, 8% увидели по телевизору, 8% увидели на улице, 7% узнали от друзей, 5% в журналах и листовках.

По результатам полученных данных в заключении делается вывод о наличии высокой известности товарного знака по свидетельству №686866 в отношении услуг по розничной торговле, в том числе ювелирными изделиями, на настоящее время и на дату 03.07.2018.

Что касается задачи определения наличия или отсутствия социологических признаков опасности введения потребителей в заблуждение относительно правообладателя с точки зрения целевой группы, установлено следующее.

Согласно диаграмме №7 - 41 % опрошенных (43% на дату приоритета) ассоциируют обозначение «*Diamant*» с юридическим лицом АО «Ювелит». По результатам полученных данных делается вывод о том, что отсутствуют социологические признаки опасности введения потребителя в заблуждение относительно правообладателя, в случае присутствия на рынке товарного знака по свидетельству №686866 ввиду знания потребителями правообладателя услуг под тестируемым обозначением на сегодняшний день и на дату 03.07.2018, с точки зрения целевой группы.

Такое доказательство обстоятельств наличия или отсутствия вероятности смешения как исследование мнения потребителей по этому вопросу прямо предусмотрено положениями пункта 162 Постановления Пленума №10. Вместе с тем в указанном документе отсутствуют пояснения о том, как именно следует использовать данное дополнительное обстоятельство при методологически верном выводе о высокой степени сходства знаков и о высокой степени однородности услуг.

В рассматриваемом споре, ввиду установления степеней сходства и однородности как высоких, представленные результаты социологического опроса не могут опровергнуть методологически установленный факт о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Что касается доводов правообладателя о злоупотреблении правом лицом, подавшим возражение, в связи с тем, что приобретение прав на оспариваемый знак инициировано в 2022 году, то есть к тому периоду времени, когда оспариваемый товарный знак приобрел популярность, то коллегия сообщает, что установление обстоятельств наличия или отсутствия признаков злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента и подлежит оценке судом.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №686866 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ “бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; информация деловая; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; менеджмент в**

области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прокат офисного оборудования и аппаратов; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая”.