


**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 12.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 882979, поданное ООО «ПОЛИВОПТ», Россия, при этом установлено следующее.

Регистрация                      оспариваемого                      знака                      обслуживания

« **ПОЛИВОПТ.RU**» с приоритетом от 14.03.2022 по заявке № 2022715365 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.2022 за № 882979 в отношении услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «Стройсад», Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2022, выражено мнение о том, что регистрация знака обслуживания по свидетельству № 882979 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, содержится мнение о том, что действия по регистрации оспариваемого знака обслуживания следует квалифицировать в качестве недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, приобрело домен polivopt.ru в августе 2021 г., зарегистрировало одноименную организацию в январе 2022 г., то есть в период до даты

приоритета оспариваемого знака обслуживания. Правообладатель имеет иное наименование и иной сайт info@poliv-opt.ru. При этом, правообладатель не мог не знать при подаче заявки на регистрацию спорного знака, что организация с таким наименованием уже имеется, с учетом нахождения ее в том же регионе - Самарской области. При таких обстоятельствах имеются основания считать действия заявителя ООО "СТРОЙСАД" недобросовестной конкуренцией, так как оспариваемый знак не дает возможность лицу, подавшему возражение, использовать для работы не только сайт, но и название самой организации - ООО "ПОЛИВОПТ", что является нарушением прав данной организации и принципа свободной конкуренции;

- сочетание букв "поливопт" характеризует продаваемые организацией товары и способ их сбыта - реализация товаров поливного оборудования оптом. Любая организация, занимающаяся продажей поливного оборудования оптом, в том числе, и лицо, подавшее возражение, не сможет вести свою деятельность, так как упоминание о продаваемых товарах и способе их продажи будет сходно с охраняемым знаком обслуживания до степени смешения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 882979 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Копия свидетельства на знак обслуживания № 882979;
2. Копия требования о прекращении использования знака обслуживания;
3. Копия решения об учреждении ООО "ПОЛИВОПТ" и назначении директора;
4. Копия свидетельства о регистрации ООО "ПОЛИВОПТ";
5. Копия выписки из ЕГРЮЛ;
4. Копия договора купли-продажи домена от 25.08.2021;
5. Справка о регистрации домена;
6. Копия страницы сайта лица, подавшего возражение;
7. Копия ответа на требования ООО "СТРОЙСАД".

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, согласно которому:

- знак обслуживания «ПОЛИВОПТ.РУ» использовался ООО «СТРОЙСАД» начиная с 2020 года. В развитие и продвижение данного знака в Интернете, социальных сетях и на рынке со стороны ООО «СТРОЙСАД» были потрачены значительные денежные средства;

- за более чем год успешного развития сайта [www.poliv-opt.ru](http://www.poliv-opt.ru), у компании сложилась позитивная деловая репутация на рынке оптовой продажи систем автополива в Российской Федерации, были открыты филиалы в Москве, Казани, велось постоянное увеличение объема продаж;

- лицо, подавшее возражение, вводит в заблуждение, утверждая, что купил домен в августе 2021 года. Так как из представленных им же документов ясно, что компания ООО «ПОЛИВОПТ» зарегистрирована только в 2022 году и в 2021 году не могла осуществлять никакой предпринимательской деятельности и заключать договоры;

- при регистрации оспариваемого знака обслуживания было установлено, что домен лица, подавшего возражение, [polivopt.ru](http://polivopt.ru) не работает, что подтверждается отчетом о результатах экспертизы (приложено к отзыву).

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 882979.

Правообладателем были представлены следующие материалы (их копии):

8. Доказательства регистрации сайта [www.poliv-opt.ru](http://www.poliv-opt.ru);
9. Доказательства затрат на рекламу сайта и знака обслуживания;
10. Отчет о результатах экспертизы;
11. Протокол осмотра сайта [www.polivopt.ru](http://www.polivopt.ru) нотариусом;
12. Подтверждение отправки отзыва в адрес ООО «ПОЛИВОПТ».

Согласно пояснениям лица, подавшего возражение, представленным на заседании коллегии, состоявшемся 11.01.2023, правовая охрана знака обслуживания по свидетельству №882979 оспаривается также в связи с его несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В частности, лицо, подавшее возражение, указывает следующее:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение. ООО «ПОЛИВОПТ» было

зарегистрировано ранее даты приоритета оспариваемого знака и ведет деятельность однородную по отношению к услугам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

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

13. Договор №01/22 на оказание бухгалтерских услуг от 12.01.2022;

14. Договор №ИР/22/С/001 от 12.02.2022;

15. Договор №ПО/22/М/006 от 03.03.2022;

16. Договор №ПО/22/М/008 от 04.03.2022;

17. Договор поставки №10/03-22 от 10.03.2022;

18. Договор поставки №14/03-22 от 14.03.2022;

19. Договор от 21.04.2022;

20. Договор ПО/22/М/009 от 26.05.2022;

21. Договор №ПО/22/М/001 от 24.06.2022;

22. Договор ПО/22/М/010 от 13.07.2022;

23. Договор поставки №ФДР-0038 от 22.09.2022;

24. Распечатка скриншота из электронной почты, подтверждающего отправку документов;

25. Распечатки информации о домене [www.polivopt.ru](http://www.polivopt.ru);

26. Договор купли-продажи Интернет-сайта от 25.08.2021;

27. Договор на создание сайта №84 от 17.01.2022;

28. Выписка по счету ООО «Поливопт».

Корреспонденцией от 22.02.2023 от правообладателя поступили дополнительные пояснения, согласно которым им осуществляется использование оспариваемого знака на рекламной и сувенирной продукции, а также на принадлежащем ему сайте. Создание юридического лица (ООО «ПОЛИВОПТ») является актом недобросовестной конкуренции.

Правообладателем с отзывом представлены следующие материалы:

29. Документы на изготовление бейсболок, блокнотов, ручек, каталогов продукции;

30. Скриншоты из социальных сетей;

31. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «1 СТУДИЯ ПОЛИВА - ПОВОЛЖЬЕ», справка о регистрации домена;

32. Подтверждение отправки отзыва лицу, подавшему возражение.

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

С учетом даты (14.03.2022) приоритета оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).


В соответствии подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 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. По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «ПОЛИВОПТ» знака обслуживания по свидетельству №882979 характеризует услуги 35, 37, 42 классов МКТУ, указывая на их способ сбыта товаров («поливные системы оптом»). Кроме того, оспариваемый знак обслуживания сходен до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета знака обслуживания по свидетельству №882979, при этом, согласно возражению, ООО «ПОЛИВОПТ» ведет деятельность однородную по отношению к услугам 35, 37 и 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации. От лица, подавшего возражение, поступило уведомление на хостинговый сайт с требованием прекратить использование обозначения, нарушающего права на оспариваемый знак и заблокировать сайт лица, подавшего возражение. В адрес лица, подавшего возражение, также направлена претензия с требованием прекратить нарушение прав на оспариваемый знак. Анализ изложенной информации позволяет признать ООО «ПОЛИВОПТ» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству №882979.



Оспариваемый знак обслуживания « ПОЛИВОПТ.RU» является комбинированным и состоит из словесных элементов «ПОЛИВОПТ» и «RU», разделенных точкой, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде стилизованного изображения дерева и травы. Правовая охрана знаку обслуживания предоставлена в зеленом, светло-зеленом, коричневом цветовом исполнении в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ с исключением элемента «.RU» из самостоятельной правовой охраны.

Предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 882979 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3) и 8 (1) статьи 1483 Кодекса.

Проверка знака обслуживания по свидетельству №882979 на соответствие пункта 1 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

В состав оспариваемого знака обслуживания включен словесный элемент «ПОЛИВОПТ». Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) показал отсутствие семантического значения у упомянутого словесного элемента. Указанное позволяет говорить о его фантазийности.

Лицом, подавшим возражение, приводится довод о том, что словесный элемент «ПОЛИВОПТ» состоит из формант «полив» и «опт», в связи с чем исследуемый словесный элемент обозначает способ реализации товаров – поливочные системы оптом. Коллегия усматривает, что упомянутое слово выполнено одним цветом, шрифтом, регистром, между буквами нет пробелов, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты.

Вместе с тем, даже если разделить словесный элемент «ПОЛИВОПТ» на части «ПОЛИВ», «ОПТ», то толкование их значений в совокупности требует домысливаний. Так, обращение к словарям показало:

словесный элемент «ПОЛИВ» означает искусственное увлажнение корнеобитаемого слоя почвы. Основные виды полива: увлажнительный (вегетационный, влагозарядковый, освежительный) и удобрительный. Способы полива: напуск по бороздам и полосам, дождевание. Внутрипочвенное и капельное орошение, затопление) (см. Энциклопедический словарь, 2009, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)).

словесный элемент «ОПТ» означает куплю и продажу товаров партиями, большими количествами (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)). Кроме того, согласно словарям сокращений (см. [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru)) словесный элемент «ОПТ» является сокращением от слов «общественный пассажирский транспорт», «отдел поддержки технологии», «общественно-политическая терминология», «охраняемые природные территории», «общественно-полезный труд», «оптический» и множество иных сокращений.

Анализ семантических значений приведенных выше словесных элементов в их совокупности показал, что они способны восприниматься по-разному, толкование их смысла может быть неоднозначным, требует дополнительных рассуждений. При этом, даже в том случае, если словесный элемент «ПОЛИВ» будет восприниматься в

значении искусственного увлажнения почвы, а элемент «ОПТ» в значении оптовой продажи товаров, толкование смыслового значения словесного элемента «ПОЛИВОПТ» по-прежнему требует домысливаний, поскольку не существует такого понятия как полив почвы партиями, оптом. В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого знака обслуживания не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483, а именно напрямую указывающим на какие-либо характеристики оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», услуг 37 класса МКТУ «монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; работы газослесарно-технические и водопроводные; ремонт насосов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов», услуг 42 класса МКТУ «проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; составление технической документации».

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «ПОЛИВОПТ» означает «поливные системы оптом», носит декларативный характер и восприятие его исключительно в соответствующем значении ничем не подтверждено.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №882979 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:



- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

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.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно материалам (4, 5) ООО «ПОЛИВОПТ» было зарегистрировано 12.01.2022. Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение («ПОЛИВОПТ»), полностью совпадает со словесным элементом «ПОЛИВОПТ» знака обслуживания по свидетельству №882979, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в нем. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения фирменного наименования ООО «ПОЛИВОПТ» и знака обслуживания по свидетельству №882979.

Вместе с тем, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не подтверждают осуществление данным лицом деятельности, однородной услугам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в период до даты приоритета оспариваемого знака.

В частности, материалы, относящиеся к созданию и функционированию сайта (4-6, 25-27), носят информационный характер и не свидетельствуют о фактически осуществляемой деятельности лица, подавшего возражение.

Договор (13) касается оказания бухгалтерских услуг в отношении ООО «ПОЛИВОПТ» и также не свидетельствует об оказании данным лицом каких-либо услуг для третьих лиц.

Согласно договору (14) ООО «ПОЛИВОПТ» обязуется выполнить работу по запуску системы автоматического полива и фонтана в весенний период. Из условий договора не ясно, когда конкретно происходит его исполнение, однако, согласно представленной выписке со счета (28) денежные средства за исполнение данного договора в период до даты приоритета знака обслуживания по свидетельству №882979 не поступали.

Лицом, подавшим возражение, представлен также договор поставки (17). Согласно пункту 2.1 договора (17) поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента оплаты покупателем платежа, указанного в пункте 4.1 договора. Вместе с тем, согласно распечатке о поступлении средств на счет ООО «ПОЛИВОПТ» (28) денежные средства по данному договору в период, предшествующий 14.03.2022, внесены не были и, следовательно, исполнение договора, также не было осуществлено.

В соответствии с договором (15) ООО «ПОЛИВОПТ» обязалось выполнить устройство автоматического полива придомового участка. При этом, выполнение работ по данному договору начинается с даты, согласованной дополнительно в устном порядке 13.06.2022. Следовательно, исполнение договора, осуществляется в период после даты приоритета знака обслуживания по свидетельству №882979.

Что касается договора (16), в соответствии с которым ООО «ПОЛИВОПТ» обязуется поставить оборудование и материалы, а также выполнить работы по устройству автоматического полива придомового участка, то срок выполнения данного договора с 01.07.2022 по 31.10.2022 также выходит за дату приоритета оспариваемой регистрации.

Согласно выписке по счету (28) оплата по договорам (15-16) в период до даты приоритета не поступала.

Изложенная выше информация согласуется с пояснениями представителя лица, подавшего возражение, которым было указано на сезонный характер работ ООО «ПОЛИВОПТ», в частности, указывалось на заключение договоров «на будущее», при котором установка поливочного оборудования, поставка оборудования приходится в летний период (начиная с 2022 года), который не относится к периоду, в рамках которого подлежит доказать использование фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Договоры (18-23) выходят за дату приоритета знака обслуживания по свидетельству №882979, в связи с чем не могут подтверждать доводы лица, подавшего возражение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о недоказанности материалами возражения довода ООО «ПОЛИВОПТ» об использовании данным лицом своего фирменного наименования в период до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания. Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии знака обслуживания по свидетельству №882979 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание документы (9, 29, 30), касающиеся использования правообладателем оспариваемого знака обслуживания.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, а также правообладателя о недобросовестности действий сторон, следует отметить, что данные утверждения лиц, участвующих в рассмотрении возражения, не могут быть проанализированы коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №882979.**