

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 возражение, поступившее 07.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Алаевым А.А., г. Краснодар (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923902, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Алаев» по заявке №2021775163 с приоритетом от 17.11.2021 зарегистрирован 27.02.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №923902 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Алаева Д.В., Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2023, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемой регистрации направил претензию в адрес лица, подавшего возражение, о незаконном использовании товарного знака “Алаев”;
- лицо, подавшее возражение, является конкурентом правообладателя оспариваемой регистрации в области деятельности, которая связана с

компьютерным программным обеспечением, компьютерными технологиями, с обработкой данных, рекламными агентствами и т.д.;

- задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, оказывало свои услуги по разработке сайтов, различных компьютерных ресурсов;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как не воспринимается потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации услуг ИП Алаева Д.В.;

- товарный знак по свидетельству №923902 не обладает различительной способностью, так как представляет собой широко распространенную фамилию Алаев, в связи с чем обозначение “Alaev”, выполненное в латинице, не способно индивидуализировать товары и услуги только лишь одного лица – правообладателя спорного товарного знака;

- согласно данным ЕГРИП на дату подачи возражения зарегистрировано 337 индивидуальных предпринимателей с фамилией Алаев;

- в возражении приведена судебная практика, подтверждающая, что обозначение, воспроизводящее только фамилию, не обладает различительной способностью (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2023 по делу № СИП-911/2022).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923902 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП на ИП Алаева Александра Александровича (1);
- выписка из ЕГРИП на ИП Алаева Дмитрия Владимировича (2);
- данные о товарном знаке “Alaev” (3);
- претензия ИП Алаева Дмитрия Владимировича (4);
- список достижений лица, подавшего возражение (5);
- данные с сайта <https://www.reg.ru/whois/alaev.info> (6);
- данные с сайта <https://www.reg.ru/whois/alaev.school> (7);

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2023 по делу №СИП-911/2022 (8).

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

- лицо, подавшее возражение, с 2015 года является единственным соучредителем и генеральным директором ООО «Алаичь и ко»;

- правообладателю оспариваемой регистрации не было известно, что лицо, подавшее возражение, на сайтах alaev.co, alaev.info, alaev.school (включая сайты на поддоменах третьего уровня) использует псевдоним «Алаичь» или название ООО «Алаичь и ко»;

- у ИП Алаев А.А. и ООО «Алаичь и ко» дополнительно в ЕГРИП указаны другие виды ОКВЭД: 68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 68.31 - деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, 70.22 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- правообладатель оспариваемой регистрации согласен с тем, что на сайтах лица, подавшего возражение, alaev.co, alaev.info, alaev.school оказываются услуги, которые также присутствуют в товарном знаке по свидетельству №923902;

- вместе с тем, более полугода Алаев А.А. нарушает исключительные права на товарный знак по свидетельству №923902, будучи извещенным;

- в действиях лица, подавшего возражение, наблюдаются признаки недобросовестной конкуренции;

- домен сайта alaev.net правообладателя товарного знака был зарегистрирован в 2010 году, с этого же года он зарегистрирован на одном из крупнейших форумов об интернет маркетинге searchengines.guru под логином «alaev»;

- источники информации, содержащиеся в возражении, не доказывают, что обозначение «Алаев» относится к распространенной фамилии;

- большая часть приведенных в возражении индивидуальных предпринимателей под фамилией Алаев давно ликвидирована;

- доказательств того, что товарный знак «Алаев» равнозначен по значению фамилии «Алаев», не представлено;

- в процессе регистрации товарного знака представлялись различные документы, подтверждающие различительную способность обозначения «Алаев».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №923902.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- предложение об отсутствии претензий к доменам alaev.co, alaev.info, alaev.school (9);

- ответ на претензию об использовании товарного знака по свидетельству №923902 (10);

- информация с интернет сайтов о веб-студии Алаичь и Ко (11);

- претензия по факту использования в названии доменных имен и товарного знака №923902 (12);

- Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 01.09.2023 по делу №А32-34998/2022 (13);

- Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 25.09.2023 по делу №А32-34998/2022 (14).

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

С учетом даты (17.11.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №923902 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 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 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.

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 в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Представленные с возражением документы (4) свидетельствуют о том, что правообладателем оспариваемого товарного знака предъявлена претензия к лицу,

подавшему возражение, и ООО «Алаичь и Ко», в котором указанное лицо является генеральным директором, о неправомерном использовании сайтов alaev.co, alaev.info, alaev.school, содержащих элементы, являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №923902.

Между правообладателем товарного знака и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры о защите исключительного права на товарный знак (13-14).

Лицо, подавшее возражение, осуществляя деятельность, в том числе под обозначением «alaev», которая пересекается с деятельностью правообладателя оспариваемой регистрации, считает, что товарный знак по свидетельству №923902 не должен принадлежать одному лицу, поскольку такая регистрация, включающая в себя распространенную фамилию, лишает остальных участников рынка возможности использовать данное название для индивидуализации своей продукции и при осуществлении оказания услуг.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №923902 представляет собой словесное обозначение «Аlaev», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «А». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 38,42 классов МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №923902 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В возражении изложен довод о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную фамилию, которую также носит лицо, подавшее возражение.

В связи с этим коллегия считает следующее. Оспариваемый товарный знак «Аlaev» выполнен буквами латинского алфавита, использование которого в хозяйственной деятельности не является обязательным в Российской Федерации.

При этом, действительно, транслитерация оспариваемого товарного знака совпадает с фамилией Алаев, характерной для тюркоязычных народов, таких как татары, башкиры, чувашаи, якуты, тувинцы и так далее (см.<https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/228>).

Вместе с тем, сведений о том, что в целом на территории Российской Федерации фамилия Алаев является распространенной, материалами возражения не доказано. Так, в возражении отсутствуют справочники фамилий, не представлены сведения с сайтов о самых частных и распространенных фамилиях (например, <https://www.genofond.ru/genofond.binec.ru/default243b9.html?s=0&p=233>), а также иных информационных источников, которые бы позволили отнести фамилию Алаев к распространенной в Российской Федерации.

Относительно доводов возражения о том, что под фамилией Алаев зарегистрировано 337 индивидуальных предпринимателей (достаточно незначительное количество для территории Российской Федерации), в связи с чем оспариваемое обозначение утратило различительную способность, коллегия сообщает следующее. В виду того, что с возражением не представлена полная информация об указанных выше предпринимателях, не представляется возможным установить, какое количество индивидуальных предпринимателей под фамилией Алаев осуществляли деятельность до даты приоритета оспариваемой регистрации, которая являлась бы однородной товарам и услугам, указанным в спорном товарном знаке. Помимо этого, из имеющегося в возражении скриншота, следует, что указанные в нем индивидуальные предприниматели под фамилиями Алаев, Алаев-Григорьев прекратили свою деятельность.

Кроме того, доказательств того, что адресная группа потребителей будет воспринимать оспариваемое обозначение исключительно в качестве фамилии, не представлено. В этой связи обозначение «Алаев» может вызывать в сознании потребителей различные ассоциации и домысливания, которые могут быть различными.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что спорный товарный знак в результате использования его различными

производителями в отношении приведенных в перечне товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ утратил различительную способность на территории Российской Федерации.

Так, в материалах возражения отсутствует также информация об утрате спорным товарным знаком различительной способности применительно к каждому товару или услуге, указанных в перечне рассматриваемого свидетельства.

Совпадение фамилий лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемой регистрации не является достаточным для вывода об отсутствии у товарного знака по свидетельству №923902 различительной способности.

Представленные в возражении сведения о том, что на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы доменные имена alaev.co, alaev.info, alaev.school, а также сведения о деятельности Алаева А.А., в том числе его упоминания в интервью, статьях, видеообзорах, в которых идет упоминание на него самого, и веб-студию «АлаичЪ и Ко», сами по себе никоим образом не свидетельствуют, что спорное обозначение «Alaev» ассоциируется в глазах потребителей исключительно с лицом, подавшим возражение. Помимо этого, указанные источники информации не являются свидетельством того, что лицо, подавшее возражение (Алаев А.А), как индивидуальный предприниматель под своей фамилией оказывал услуги по продвижению сайтов, а не в качестве генерального директора юридического лица «АлаичЪ и Ко» от имени данной формы.

Таким образом, возражение не содержит убедительных доказательств того, что спорное обозначение представляет собой распространенную фамилию, должно быть свободно для использования другими лицами применительно к товарам и услугам, указанным в оспариваемой регистрации.

В свою очередь на стадии экспертизы правообладателем спорного товарного знака были представлены документы, согласно которым было установлено, что обозначение «Alaev» приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.11.2021).

Согласно представленным данным, Алаев Дмитрий Владимирович зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2019 году. Осуществляет деятельность по разработке и продвижению сайтов компаний в сети Интернет. Информация о его деятельности представлена в публикациях электронного журнала «Коммерсант» <https://www.kommersant.ru/doc/3856118>. Алаеву Д.В. принадлежит доменное имя, зарегистрированное в 2010 году, включающее в себя обозначение «alaev» - alaev.net.

С отзывами о деятельности Алаева Д.В можно познакомиться на сайте https://www.yell.ru/moscow/com/alaev-net_8988196/. На сайте alaev.net в разделе «отзывы» также размещены рекомендательные отзывы. Информация об организации Алаева Д.В. представлена в справочниках <https://2gis.ru/moscow/branches/70000001028435883/filters/subway%3D4504385606390678>, https://yandex.ru/maps/org/chastny_vebmaster_dmitriy_alayev/1067070529/?ll=37.775829%2C55.702830&z=16.

В 2017 году правообладатель оспариваемого товарного знака оказывал помощь крупным благотворительным фондам, о чем свидетельствуют многочисленные благодарственные письма и отзывы.

В связи с вышеизложенным, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №923902 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным и не подлежит удовлетворению.

Довод правообладателя о том, что в действиях лица, подавшего возражение, содержатся признаки недобросовестной конкуренции, не может быть рассмотрен коллегией, поскольку не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №923902.