

**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 «Alaev» 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 «Alaev»;
- 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 лица, 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 «Alaev» относится к распространенной фамилии;
- большая часть приведенных в возражении индивидуальных предпринимателей под фамилией Алаев давно ликвидирована;

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

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

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 товарного знака по свидетельству №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).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 31.10.2023 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 20.12.2023 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2023 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №923902.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2025 по делу №СИП-255/2024 признано недействительным решение Роспатента от 20.12.2023 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Данным решением Роспатента отказано в удовлетворении возражения ИП Алаева А.А. от 07.07.2023 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923902.

Также упомянутым судебным актом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение, поступившее 07.07.2023.

В качестве дополнительных аргументов к поданному возражению, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения, в которых указывалось следующее:

- фамилия Алаев обладает определенной степенью распространенности, поскольку раскрыта во многих словарных справочниках;
- в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 370 предпринимателей с фамилией Алаев, из них минимум 9 ведут деятельность, однородную с правообладателем оспариваемого товарного знака;
- спорное обозначение не способно индивидуализировать товары и услуги только одного из многочисленных носителей этой фамилии, которые также могут производить однородные товары и оказывать однородные услуги;
- представленные правообладателем документы не доказывают приобретение у спорного обозначения различительной способности;
- лицо, подавшее возражение, представляет доказательства использования обозначения «Alaev/Алаев» до даты приоритета спорного товарного знака;
- потребители не воспринимают обозначение «Alaev» никак, кроме как в качестве фамилии;
- регистрация спорного товарного знака в виде распространенной фамилии может причинить вред другим предпринимателям с фамилией Алаев.

К материалам дела представлены следующие документы:

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-255/2024 (15);
- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-255/2024 (16);
- выдержка из словаря русских фамилий имени Владимира Андреевича Никонова (17);
- информация из интернет-словаря <https://dic.academic.ru/> о фамилии Алаев (18);
- информация из интернет-словаря <https://famirv.ru> о фамилии Алаев (19);

- информация из энциклопедий о фамилии Алаев (20);
- информация из интернет-словаря <https://www.analizfamilii.ru> о фамилии Алаев (21);
  - сведения о Владимире Александровиче Алаеве в интернет-словаре <https://dic.academic.ru/> (22);
  - сведения о Евгении Ивановиче Алаеве в интернет-словаре <https://dic.academic.ru/> (23);
- списки по данным из ЕГРЮЛ (24);
- выписка из ЕГРИП об ИП Александре Александровиче Алаеве (25);
- данные с сайта <https://www.reg.ru/whois/a1aev.info> (26);
- отзывы с сайта Яндекс.услуги о деятельности ИП Александра Алаева (27);
- отзывы с сайта AllSEO о деятельности ИП Александра Алаева (28);
- отзывы с сайта о деятельности ИП Александра Алаева (29);
- отзывы с сайта alaev.co о деятельности учредителя ООО «АЛАИЧЬ И КО» Александре Алаеве (30);
- публикация статьи в интернет-издании vc.ru о деятельности ИП Александра Алаева (31);
  - информация об ООО «АЛАИЧЬ И КО» в справочнике 2gis (32);
  - информация об ООО «АЛАИЧЬ И КО» в справочнике yandex.ru (24);
  - информация об ООО «АЛАИЧЬ И КО» в справочнике google.com (25);
  - благодарность от организатора курсов ООО «Нетология» (26);
  - благодарственное письмо от ИП Сивохина А.Д. (27);
  - благодарственное письмо от ИП Беловола И.О. (28);
  - скриншот с сайта Sape, организатора рейтинга (29);
  - скриншот с сайта Ашманов и партнеры (30);
  - скриншот Telegram-канала alaevseo (31);
  - скриншот страницы программы для ЭВМ Alaev SEO Tools (32);
- копии первичных документов, подтверждающих фактическую экономическую деятельность (33);

- скриншоты, подтверждающие направление жалоб на ограничение поисковой выдачи (34);
- выписка из ЕГРИП о правообладателе товарного знака (35);
- выписка из ЕГРИП об ИП Алаеве Иване Олеговиче (36);
- выписка из ЕГРИП об ИП Алаеве Николае Андреевиче (37);
- выписка из ЕГРИП об ИП Алаеве Алексее Валерьевиче (38);
- выписка из ЕГРИП об ИП Алаеве Дмитрие Александровиче (39);
- выписка из ЕГРИП об ИП Алаеве Илье Андреевиче (40);
- выписка из ЕГРИП об ИП Алаеве Михаиле Николаевиче (41);
- выписка из ЕГРИП об ИП Алаеве Максиме Алексеевиче (42);
- выписка из ЕГРИП об ИП Алаеве Максиме Максимовиче (43);
- описание образования русских фамилий в сервисе РуВики со ссылкой на источники (44).

В свою очередь правообладателем товарного знака были представлены дополнения на доводы лица, подавшего возражение, в которых сообщалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, подменяет понятия, связывая обозначение «Alaev» товарного знака с фамилией Алаев;
- никаких опросов и исследований о взаимосвязи товарного знака «Alaev» с фамилией Алаев не проводилось, в связи с чем данное утверждение является лишь субъективным мнением лица, подавшего возражение, которое действует в интересах ООО «Алаичь и ко»;
- с декабря 2024 года по декабрь 2025 года сайт alaev.net получил более 85000 посетителей, согласно отчету Яндекс.Метрика, за 15 лет работы данного сайта обозначение «Alaev» стало известно сотням тысяч человек, возможно, более 1 миллиона, этого количества посетителей достаточно для регистрации распространенной русской фамилии;
- факт того, что фамилия «Алаев» является русской и распространенной материалами возражения не доказано;

- правообладатель товарного знака является физическим лицом, на имя которого зарегистрирован домен ALAEV.NET;

- по данным сервиса Вебмастер.Яндекс на сайт ALAEV.NET установлено почти 6000 ссылок и следует учесть, что за 15 лет многие сайты, на которых стояли ссылки на ALAEV.NET, уже не существуют;

- по запросу [https://yandex.ru/search/?text="alaev.net"&lr=213](https://yandex.ru/search/?text=%22alaev.net%22&lr=213) поисковая система Яндекс выдает сотни сайтов, которые содержат информацию о сайте ALAEV.NET;

- ИП Алаев Д.В., будучи частным специалистом, который не имеет наемных сотрудников, входит в рейтинг 100 ведущих SEO-компаний <https://tools.pixelplus.m/ratings/seo-agency/>;

- лицо, подавшее возражение, не входит в список 100 ведущих SEO-компаний ни как индивидуальный предприниматель, ни как генеральный директор ООО «Алаичь и ко»;

- правообладателю товарного знака принадлежат и другие сайты, группы в социальных сетях, например, есть сайт ALAEV.SU;

- сайты ALAEV.NET и ALAEV.SU рекламировались на поиске Яндекса в сети Яндекс.Директ и на других платформах в социальных сетях.

Правообладателем товарного знака представлены следующие материалы:

- отчет Яндекс.Метрика (45);
- сведения с сайта alaev.net (46).

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

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 заявлении 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 «Alaev», 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.

Согласно постановлению Суда по интеллектуальным правам, для вывода о наличии или отсутствии различительной способности обозначения необходимо установить, воспринимается ли оно адресной группой потребителей в качестве фамилии.

К числу таких факторов, подлежащих анализу, относятся следующие:

- имеет ли словесный элемент иное значение, раскрытое в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д.;
- структурирован ли словесный элемент, звучит ли он так, как обычно структурируются и звучат фамилии (с учетом традиций словообразования и фонетики);
- имеются ли в заявлении обозначении иные элементы, которые влияют на восприятие или отсутствие восприятия конкретного элемента в качестве фамилии.

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2023 по делу № СИП-192/2023, от 24.10.2024 по делу № СИП-255/2024.

Действительно, как установлено Судом по интеллектуальным правам (15, 16), с учетом к тому же представленных с возражением документов, спорный товарный знак «Alaev» является транслитерацией фамилии Алаев, характерной для тюркоязычных народов, таких как татары, башкиры, чуваши, якуты, тувинцы и так далее (см.<https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/228>) и представляет собой достаточно широко распространенную фамилию на территории Российской Федерации.

Так, к материалам дела были представлены сведения о наличии в словарно-справочных изданиях фамилии Алаев, информация о регистрации 337 индивидуальных предпринимателей под фамилией Алаев и что как минимум 9 из них ведут деятельность, однородную деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, 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» и т.д.

При этом суд предписал установить, имеется ли у оспариваемого товарного знака приобретенная различительная способность, то есть способно ли обозначение «Alaev» в отношении зарегистрированных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ ассоциироваться потребителями исключительно с его правообладателем, то есть с Алаевым Дмитрием Владимировичем.

Правообладатель спорного знака ссылается на то, что он ведет деятельность как индивидуальный предприниматель в отношении услуг программирования, услуг в области разработки и продвижения сайтов компаний в сети Интернет. Алаеву Д.В. принадлежит доменное имя, зарегистрированное в 2010 году, включающее в себя обозначение «alaev» - alaev.net. Информация о его деятельности представлена в публикациях электронного журнала «Коммерсант» <https://www.kommersant.ru/doc/3856118>, в отзывах на сайтах [https://www.yell.ru/moscow/com/alaev-net\\_8988196/](https://www.yell.ru/moscow/com/alaev-net_8988196/) и alaev.net в разделе «отзывы». В 2017 году Алаев Дмитрий Владимирович оказывал помощь крупным благотворительным фондам, о чем свидетельствуют многочисленные благодарственные письма и отзывы. Вместе с тем представленные данные не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №923902 ассоциируется исключительно с правообладателем товарного знака в отношении вышеуказанных услуг.

Так, лицом, подавшим возражение, представлены материалы о том, что он также до даты приоритета оспариваемого товарного знака вел деятельность по использованию сайтов alaev.co, alaev.info, alaev.school, оказывал услуги в области создания, разработки и продвижения сайтов, однородную деятельности, осуществляющей правообладателем товарного знака.

Вышеуказанный факт не позволяет признать спорный товарный знак «Alaev» как обладающий различительной способностью в отношении товаров 09 класса МКТУ, имеющих отношение к компьютерным программам и Интернет-сайтам, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, относящихся к разработке, продвижению, обслуживанию компьютерных программ и Интернет-сайтов.

В отношении иных приведенных в перечне оспариваемой регистрации товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, которые никоим образом нельзя отнести к компьютерным программам и Интернет-сайтам, а также разработке, продвижению, обслуживанию компьютерных программ и Интернет-сайтов, правообладателем товарного знака по свидетельству №923902 не представлено никаких сведений о ведении им соответствующей деятельности.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что спорный товарный знак «Alaev», представляющий собой распространенную фамилию, должен быть свободен для использования другими лицами применительно к товарам и услугам, указанным в оспариваемой регистрации.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №923902 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным и возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №923902 недействительным полностью.**