

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.12.2021, поданное ООО «Гриндиод», Удмуртская Республика, г.Ижевск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 827463, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020774900, поданной 25.12.2020, зарегистрирован 06.09.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 827463 на имя Индивидуального предпринимателя Вердиевой Н.Э., Ставропольский край (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 10.12.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 827463 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 20 августа 2015 года Долговым Александром Сергеевичем была учреждена компания ООО «Барбершоп Новосибирск», позднее переименованная в ООО «Гриндиод», для целей оказания парикмахерских услуг и услуг салонов красоты под коммерческим обозначением «CutMan Barbershop»;
- на имя Долгова Александра Сергеевича было зарегистрировано доменное имя cut-man.ru;
- для реализации парикмахерских услуг в сети интернет используется также адрес: <https://cutman.su/> и система YCLIENTS под обозначением «CutMan», используемая для онлайн-записи в парикмахерскую;
- 25.08.2015 лицом, подавшим возражение, был заключён договор аренды помещения, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого 36, что подтверждается представленным платёжным поручением о внесении платежей по договору аренды от 25.12.2015 арендодателю, перезаключённый 05.04.2020 из-за смены наименования ООО «Барбершоп Новосибирск» на ООО «Гриндиод»;
- в сентябре 2015 года был готов дизайн-проект вывески «CutMan Barbershop», а само открытие состоялось 02.10.2015;
- 08.10.2015 был произведён монтаж вывески и под коммерческим обозначением «CutMan Barbershop» услуги реализуются и по сей день;
- таким образом, коммерческое обозначение «CutMan Barbershop», введённое в оборот ООО «Барбершоп Новосибирск», позднее переименованное в ООО «Гриндиод», возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- парикмахерская «CutMan Barbershop» пользуется спросом не только среди жителей города Новосибирска, но и других регионов о чем свидетельствуют данные приложенные к протоколу осмотра доказательств;

- информация о парикмахерской «CutMan Barbershop» продвигалась в интернете, посредством размещения рекламы в сервисах крупнейших поисковых систем, в социальных сетях размещались контенты на еженедельной основе;
- в 2016 году активная маркетинговая стратегия привлекла внимание Управления ФАС по Новосибирской области, который вынес Постановление № 06-60/16 по делу об административном правонарушении от 15.06.2016г. о привлечении ООО «Барбершоп Новосибирск» к административной ответственности, впоследствии успешно оспоренное в суде в рамках дела № А4515201/2016;
- Долгов Александр Сергеевич участвовал во многих мероприятиях и давал интервью интернетизданиям именно как создатель бренда «CutMan Barbershop»;
- в 2017 году была открыта вторая точка парикмахерских «CutMan Barbershop» в Новосибирске по адресу ул. Ватутина, 33;
- правообладатель оспариваемого товарного знака, выбирая обозначение «Cutmann» для использования его в качестве средства индивидуализации, не мог не знать о наличии схожего до степени смешения наименования с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение;
- обозначения, использованные в оспариваемом товарном знаке и коммерческом обозначении, являются сходными до степени смешения, фонетически и семантически совпадает словесный элемент «cutman» в переводе с английского языка означающий “катмен” – человек, который в боксёрском поединке обрабатывает бойцу раны;
- помимо указанного словесного элемента в оспариваемом обозначении присутствует графическое изображение ножниц, которое графически совпадают с используемым лицом, подавшим возражение, для индивидуализации парикмахерских услуг обозначением «CutMan Barbershop»;

- в регистрации спорного товарного знака на имя правообладателя прослеживаются недобросовестные действия, которые регулируются пунктом 1 статьи 10 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 06.12.2021 года на ООО «Гриндиод» (1);
- решение о смене фирменного наименования от 29.11.2019 года (2);
- протокол нотариального осмотра доказательств от 02.12.2021 (3);
- платёжные поручения о внесении платежей по договору аренды от 25.12.2015 арендодателю (4);
- договор аренды от 05.04.2020 (5);
- протокол нотариального осмотра доказательств от 03.12.2021 (6);
- Постановление УФАС по Новосибирской области № 06-60/16 по делу об административном правонарушении от 15.06.2016г. о привлечении ООО «Барбершоп Новосибирск» к административной ответственности (7);
- Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 29.11.2016 по делу №А45-15201/2016 (8).

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №827463 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №827463, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- парикмахерская «cutmann» осуществляет свою деятельность по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Генерала Маргелова, 7 с ноября 2019 года, в октябре 2020 года ИП Вердиева Нина Эдуардовна основала детскую парикмахерскую «cutmannkids»;
- законодательство Российской Федерации не обязывает правообладателя при регистрации товарного знака исследовать название товарного знака на

- предмет тождественности в социальных сетях и иных открытых источниках, прямо не указанных в законе, в связи с чем действия правообладателя не могут быть рассмотрены как злоупотребление правом;
- в ходе осуществления франчайзинговой деятельности ИП Вердиевой Ниной Эдуардовной, коммерческое обозначение «cutman» (ООО «ГРИНДИОД») препятствует правильной идентификации на рынке парикмахерских услуг товарного знака «cutmannkids» (товарный знак по свидетельству №827463), что объективно вводит в заблуждение потребителей парикмахерских «catmann» и «cutmannkids», дезинформирует их, что негативно отражается на предпринимательской деятельности и репутации парикмахерских ИП Вердиевой Нины Эдуардовны;
  - сопоставляемые средства индивидуализации, включающие элемент “cutman”, являются сходными по всем признакам сходства обозначений;
  - лицо, подавшее возражение, использовало товарный знак правообладателя с целью получения незаконных конкурентных преимуществ на соответствующем рынке парикмахерских услуг;
  - размещение вывески с указанием соответствующего обозначения, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение (Постановление СИП от 6 октября 2016 г. по делу N А41-102054/2015);
  - таким образом, ООО “ГРИНДИОД» использует коммерческое обозначение «catman» в нарушение прав правообладателя оспариваемой регистрации, которая зарегистрирована в установленном законом порядке и используется в рамках законодательства Российской Федерации.

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №827463.

Лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения на доводы правообладателя, изложенные в отзыве, в которых указывалось следующее:

- коммерческое обозначение «CutMan» в отношении парикмахерских услуг было введено в оборот задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, получило широкое распространение, соответственно, может быть противопоставлено обозначению, охраняемому товарным знаком, по правилам пункта 8 статьи 1483 Кодекса;
- сам правообладатель начал осуществлять свою хозяйственную деятельность под обозначением “catmann” позже, чем использовалось коммерческое обозначение лица, подавшего возражение;
- правообладатель товарного знака вводит потребителей в заблуждение в виду неосуществления полноценной проверки средств индивидуализации, используемых на рынке парикмахерских услуг.

Таким образом, выводы правообладателя, изложенные в отзыве на возражение, не опровергают доводов лица, подавшего возражение, указанных в материалах возражения.

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

С учетом даты (25.12.2020) 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными

различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №827463 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «CUTMANN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении. Над ним расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ножниц, режущих по полосе. В полосе расположен неохраняемый элемент «since 2020». В правой части обозначения расположен неохраняемый элемент «kids», выполненной в яркой цветовой гамме. В нижней части обозначения расположен неохраняемый элемент «детская парикмахерская». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, зеленом, желтом, красном, черном, белом цветовом сочетании, для услуг 44 класса МКТУ «парикмахерские; салоны красоты».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №827463 с коммерческим обозначением «CutMan Barbershop» лица, подавшего возражение, осуществляющего услуги в области красоты и парикмахерского искусства, аналогичные оспариваемым услугам 44 класса МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно положениям статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение – это средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, создано 20.08.2015 как ООО “Барбершоп Новосибирск”, которое позднее на основании протокола №1-19 Общего собрания ООО “Барбершоп Новосибирск” от 29.11.2019 (2) было переименовано в ООО “Гриндиод”.

К материалам возражения лицом, его подавшим, были представлены платежные поручения №18 от 26.07.2017, №30 от 09.08.2017, №31 от 09.08.2017, №37 от 21.08.2017, №59 от 19.09.2017, №69 от 06.10.2017, №92 от 07.11.2017, №91 от 07.11.2017, №111 от 08.12.2017, №127 от 29.12.2017, №131 от 10.01.2018, №149 от 10.02.2018, №164 от 13.03.2018, №183 от 10.04.2018, №204 от 10.05.2018, №223 от 08.06.2018, №233 от 11.07.2018, №243 от 08.08.2018, №264 от 07.09.2018, №281 от 08.10.2018, №301 от 13.11.2018, №322 от 10.12.2018, №3 от 08.01.2019, №29 от 06.02.2019, №52 от 07.03.2019, №76 от 08.04.2019 за оплату аренды по договору №1 от 25.08.2015 и коммунальных услуг. Вместе с тем, сам договор аренды №1 от 25.08.2015 к указанным платежным поручениям не был представлен в материалы дела, в связи с чем коллегия не может установить по какому адресу осуществлялась аренда недвижимого имущества, оплачивались коммунальные услуги, под какие цели и под какой вывеской использовалось помещение. Соответственно, указанные финансовые документы не могут свидетельствовать о том, что до даты приоритета оспариваемой регистрации лицу, подавшему возражение, принадлежало право на какой-либо имущественный комплекс.

Представленный с возражением договор аренды помещения №5 от 05.04.2020

(5) на использование его в качестве парикмахерской, в том числе размещения салона красоты по адресу: г.Новосибирск, ул.Урицкого, д.36, помещение 14, не содержит сведений о вывеске, маркированной каким-либо обозначением, которое позволяло бы индивидуализировать предприятие как имущественный комплект. Кроме того, сам договор аренды помещения №5 от 05.04.2020 (5) зарегистрирован незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.12.2020), не имеет платежного документа о передачи права на арендуемое помещение и не может служить доказательством непрерывного использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения как это предусмотрено положением пункта 1540 Кодекса.

К материалам возражения были приложены судебные решения (7, 8), из которых следует, что в 2015 году по адресу: г.Новосибирск, ул.Урицкого, д.36, у входа в парикмахерскую была размещена рекламная конструкция “CUTMAN BARBERSHOP. Первая нормальная парикмахерская! Запишись сейчас! 299-10-90\_Борода\_Стрижка\_Чай\_и\_кофе\_Компания\_Можно покрепче”. Данные сведения размещались в соцсетях (3). Рекламодателем данной рекламы является ООО “Барбершоп Новосибирск”. Судами установлено, что изготовление рекламного баннера происходило без заключения договора, по устной договоренности директора ООО “Барбершоп Новосибирск” Галевым К.Б. и соучредителя – Долгова А.С.

Обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, содержит в себе основной индивидуализирующий элемент “CUTMAN”, являющийся фонетически сходным со словесным элементом “CUTMANN” оспариваемого товарного знака, поскольку сравниваемые средства индивидуализации отличаются лишь последним звуком “N”, который при произношении редуцируется. Сходство сравниваемых средств индивидуализации правообладателем подтверждается. Вместе с тем, коллегией было установлено, что из представленных документов (7, 8) не усматривается в течение какого промежутка времени существовала данная вывеска, не представлено информации о разрешительной документации на изготовление и установку вывески, на основании чего нельзя прийти к выводу о том, что

используемое лицом, подавшим возражение, коммерческое обозначение индивидуализировало предприятие, известное на определенной территории в результате его непрерывного применения.

В возражении приведена единственная страница из Инстаграмм (б) о том, что соответствующее коммерческое обозначение, содержащее словесный элемент “CUTMAN BARBERSHOP” размещалось на вывеске парикмахерской по адресу: г.Новосибирск, ул.Ватутина, 33. Однако, в материалах дела отсутствуют соответствующие документальные доказательства, подтверждающие монтаж вывески, время изготовления и использования вывески лицом, подавшим возражение, в связи с чем невозможно установить, когда и кем они были размещены. В том числе, в материалах дела отсутствуют официальные разрешения компетентного государственного или муниципального органа на установку вывесок.

Иных документальных документов (содержащие вывеску на арендуемых лицом, подавшим возражение, помещениях или иных торговых площадках), указывающих на то, под каким конкретно коммерческим обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, велась деятельность и по какому адресу, представлено не было.

Зарегистрированный домен <https://cutman.su/>, предназначенный для информирования потребителей об услугах барбершопов “CUTMAN BARBERSHOP”, сведения, представленные с различных интернет-площадок об открытии и отзывах барбершопов “CUTMAN BARBERSHOP”, участие барбершопов под обозначением “CUTMAN BARBERSHOP” в рамках проведения Бизнес-Форума MATRIX 2018, проходившего в Сочи, Антифорума “Fuck Up” в г.Новосибирске, носят рекламно-информационный характер и не содержат доказательств о фактическом оказании парикмахерских услуг. В материалы дела не представлена бухгалтерская отчетность, договоры на оказание соответствующих услуг, сведения о закупке товаров на осуществление деятельности парикмахерских услуг и т.д.

Таким образом, из представленных доказательств нельзя сделать вывод об осуществлении фактической деятельности лица, подавшего возражение,

маркированной коммерческим обозначением “CUTMAN BARBERSHOP”.

Некоторые интернет-сведения не могут рассматриваться в рамках данного возражения, поскольку содержат более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, у коллегии не имеется никаких оснований для признания непрерывного в течение нескольких лет использования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации предприятия лица, подавшего возражение, маркированного обозначением “CUTMAN BARBERSHOP”.

Таким образом, коллегия не располагает необходимыми фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждении относительно лица, оказывающего услуги и вида оказываемых услуг, то коллегия отмечает, что с возражением не было представлено никаких сведений, позволяющих установить данный факт.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №827463.**