

**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 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 21.09.2020, поданное ИП Нехамкиным Дмитрием Вячеславовичем, г. Симферополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №760208, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №760208 с приоритетом от 28.11.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.06.2020 по заявке №2019760837 на имя Лапина Максимилиана Александровича, Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №760208 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «Тот самый для двоих» по свидетельству №760208 повлекло за собой нарушение прав и законных интересов лица, подавшего возражение, поскольку указанный товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «Тот самый магазин для двоих» принадлежащим лицу, подавшему возражение, а коммерческая деятельность связана с товарами, относящимися к товарам 10 класса МКТУ;
- реализация товаров с использованием коммерческого обозначения в магазине «Тот самый» началась ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- в соответствии с идентификацией ИП Нехамкин Д.В. по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли интимной продукцией;
- администрация социальной сети «ВКонтакте», заблокировала группу «Тот самый магазин для двоих» ИП Нехамкина Д.В. по обращению ИП Лапина М.А.;
- таким образом, очевидно, что услуги/товары являются однородными, а у третьих лиц возникает представление о принадлежности этих товаров одному производителю;
- в 2016 году лицо, подавшее возражение, и правообладатель противопоставленного товарного знака имели партнерские отношения. 15 марта 2017 г. партнерское соглашение прекратило действие и не было продлено ИП Лапиным М.А. В связи с чем в 2019 году лицо, подавшее возражение, разработало свое коммерческое обозначение - «Тот самый

магазин для двоих» и открыло собственные торговые точки на территории Крыма;

- лицом, подавшим возражение, были разработаны дизайн, макет, исходный файл коммерческого обозначения по заказу на основании договора оказания услуг от 01 августа 2019 г.;

- 07.08.2019 была подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака «Тот самый магазин для двоих» в отношении услуг 35 класса МКТУ по заявке № 2019738737;

- 06.08.2019 было зарегистрировано доменное имя «тот-самый.рф», которое является адресом сайта с опубликованным коммерческим обозначением ИП Нехамкина Д.В.,

- 01.12.2018 для своей коммерческой деятельности лицом, подавшим возражение, было арендовано помещение по адресу г. Симферополь, б-р Ленина, д.14/пер. Вокзальный д.2;

- срок договора аренды закончился 31.10.2019 и собственник помещения не продлил указанный договор аренды, а сдал помещение для сети интим-магазинов «Розовый кролик», правообладателем товарного знака «Розовый кролик» является ИП Лапин М.А.;

- имеются все основания для квалификации действий ИП Лапина М.А., зарегистрировавшего товарный знак по свидетельству №760208, в качестве злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, что является самостоятельным основанием для признания незаконным решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку (соответствующее обращение направлено в ФАС России);

- предпринимательская деятельность коммерческих партнеров ИП Забродиной А.В., ИП Нехамкина Д.В. с использованием коммерческого обозначения «Тот самый магазин для двоих» осуществляется/осуществлялась в сети интим-магазинов, расположенных на территории Республики Крым;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «Тот самый магазин для двоих» лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №760208 недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из реестра товарных знаков № 760208 от 03.06.2020г.;
2. Кассовые чеки из ЛК ОФД №1383, 2377, 1859;
3. Выписка из ЕГРИП на ИП Лапина М.А.;
4. Выписка из ЕГРИП на ИП Нехамкина Д.В.;
5. Распечатка переписки с администраторов сайта ВКонтакте по вопросу блокировки группы;
6. Выписка из партнерского договора с Лапиным М.А.;
7. Партнерский договор б/н от 01.08.19г. (ИП Нехамкин и ИП Забродина);
8. Договор на разработку логотипа №0108 от 01 августа 2019 г. и акт приема передачи прав на него от 10.08.2019 г. №1;
9. Акт выполненных работ к договору ТЗ от №99 от 09.08.19г.;
10. Показания Песчанского Н.Н.;
11. Заявление Песчанского Н.Н. о передаче прав на домен;
12. Документ на доменное имя на Песчанского (работник ИП Нехамкина);
13. Распечатка с сайтов ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм;
14. Договор аренды помещения №18 от 01.12.18г. (на б-ре Ленина);
15. Распечатка с сайта Одноклассники;
16. Уведомление о приеме и регистрации заявки № 2019738737 от 07.08.19г.;
17. Уведомление о приеме и регистрации заявки № 2020747187 от

29.08.2020г.;

18. Акт №112 от 16.09.19 г. на разработку макета и изготовление рекламной продукции;

19. Договор №2503 от 10.08.2019г. на разработку макетов оформления и изготовлении рекламной продукции;

20. Распечатка почтовой переписки с дизайнером макетов «Тот самый магазин для двоих»;

21. Счет 67 от 27.08.19, накладная 92/1 от 30.08.19г. и спецификация №1 от 27.08.19г. на изготовление футболок с логотипом «Тот самый магазин для двоих»;

22. Договор аренды №11 от 01.08.19г. (АФМ), в котором прописано название магазина «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ»;

23. Договор аренды б/н от 23.02.19г. (Ялта);

24. Дизайнерские эскизы фасада магазина;

25. Свидетельство о государственной регистрации ИП Нехамкина Д.В.;

26. Свидетельство о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя ИП Нехамкина Д.В.;

27. Карточка регистрации ККТ 1;

29. Карточка регистрации ККТ 2 (Ялта);

30. Распечатка с сайта о регистрации домена;

31. Договор аренды №АТК-1192/2018/5/Р от 24.07.2018;

32. Договор №1/СМФ на оказание услуг по распространению рекламы;

33. Счета-фактуры.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленных доказательств лицом, подавшим возражение, следует, что использование обозначения «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ», начато Нехамкиным Д.В, после разработки дизайна и после оформления магазина, то есть после 10 августа 2019 года;

- обозначение «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ»

использовалось Нехамкиным Д.В. менее года до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а именно три месяца до даты подачи заявки. Данное обстоятельство не позволяет признать наличие у Нехамкина Д.В. исключительного права на коммерческое обозначение, а доводы возражения - обоснованными;

- в возражении отсутствуют доказательства приобретения обозначением «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» известности среди потребителей до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- у лица, подавшего возражение, на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак №760208 отсутствовал объект, для индивидуализации которого может быть использовано коммерческое обозначение;

- договор аренды на другое помещение заключен в августе 2019 года, что недостаточно для приобретения магазином известности до даты приоритета товарного знака №760208 и возникновения исключительного права на коммерческое обозначение;

- правообладатель разработал и начал использовать обозначение «ТОТ САМЫЙ ДЛЯ ДВОИХ», на полгода раньше, чем лицо, подавшее возражение;

- в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие значительные объемы продаж, участие в выставках, проведение опросов потребителей, и другие документы, которые могли бы свидетельствовать о приобретении известности использования обозначения «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» среди потребителей применительно к действующему предприятию Нехамкина Д.В.;

- указанные в возражении магазины с 2016 года по 2019 год были известны потребителям под названием «РОЗОВЫЙ КРОЛИК». Более того, магазин по адресу Симферополь, б-р Ленина, 14/пер. Вокзальный д.2 и в настоящее время носит название «РОЗОВЫЙ КРОЛИК»;

- название «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» использовалось

очень короткий период времени - всего 2,5 месяца (дата разработки логотипа - август 2019 года, дата расторжения договора аренды - октябрь 2019 года).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2020 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №760208.

С отзывом были представлены следующие материалы:

34. Договор б/н от 18.02.2019г. на создание РИД с отчуждением исключительных прав, с приложениями, всего на 9 л. в 1 экз.;

35. Партнерское соглашение от 15.04.2016г. между Лапиным М.А., Забродиной А.В., и Нехамкиным Д.В., на 6 л. в 1 экз.;

36. Уведомления Лапина М.А. от 12.07.2019г. и от 25.07.2019г., о расторжении партнерского соглашения, с приложениями, всего на 12л. в 1 экз.;

37. Товарные накладные от 20.04.2018 и от 27.09.2019, подтверждающие получение ИП Нехамкин Д.В. товаров по договору с ИП Лапин М.А., на 17 листах;

38. Копия материалов возражения - договор №0065-3001-19 от 02.09.2019г, на 2л. в 1 экз.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (28.11.2019) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеуказанный 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. N 482 (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 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №760208 представляет



собой комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, на фоне которого помещены: словесные элементы «ТОТ САМЫЙ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесные элементы «для двоих», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений смайликов, расположенных в начале и конце прямоугольника. Знак выполнен в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ.

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.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с коммерческим обозначением «ТОТ САМЫЙ», которое использовалось ИП Нехамкиным Д.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров, однородных товарам 10 класса МКТУ, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №760208.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что данное лицо ведет хозяйственную деятельность по реализации товаров интимного назначения под обозначением «ТОТ САМЫЙ», которое сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «ТОТ САМЫЙ»/ «ТОТ САМЫЙ».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были поданы на регистрацию товарных знаков, заявки: №2019738737 «**ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**», №2020747187 «**ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**», в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 45 классов МКТУ.

В связи с чем, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак может являться препятствием для регистрации указанных заявленных обозначений в качестве товарных знаков.

В связи с этим ИП Нехамкин Д.В. признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №760208.

В подтверждение изложенных доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на документы [7, 12, 13, 14, 22, 23, 31, 33], в частности, на создание коммерческого обозначения [8, 9], рекламную продукцию с использованием коммерческого обозначения [18, 19, 20, 21], деятельность по продвижению товаров [28-33].

Так, из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что ИП Нехамкин Д.В. осуществляет хозяйственную деятельность по реализации товаров 10 класса МКТУ под обозначением «ТОТ САМЫЙ».

Вместе с тем, представленные материалы, свидетельствуют только о торговой деятельности.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило кассовые чеки [2], счета-фактуры [33], согласно

которым лицо, подавшее возражение, осуществляло реализацию товаров интимного назначения, что соответствует виду деятельности торговля розничная прочая, указанной в выписке из ЕГРИП [4].

Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих производственную деятельность лица, подавшего возражение, возражение и приложенные к нему материалы, не содержат.

Более того, товары, которые представлены к продаже в магазине ИП Нехамкина Д.В., маркированы иными обозначениями, что также указывает только на то, что лицо, подавшее возражение, занимается реализацией продукции.

Кроме того, в возражении отсутствуют сведения о приобретении обозначением «ТОТ САМЫЙ» известности среди потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то есть в период с августа 2019 года по 28 ноября 2019 года.

Указанный в возражении магазин по адресу Симферополь, б-р Ленина, 14/пер. Вокзальный д.2 [15] только с 01.12.2018 по 31.10.2019 содержал вывеску «ТОТ САМЫЙ», то есть, деятельность магазина под данным обозначением велась менее года.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, об известности российскому потребителю магазина «ТОТ САМЫЙ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака указанными материалами не подтверждается.

Изложенное, свидетельствует о недоказанности доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2020 и  
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству  
№760208.**