

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.04.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Флоренцевым Семеном Валерьевичем, г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №836748, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020736708 с приоритетом от 14.07.2020 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.11.2021 за №836748 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №836748 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в белом, черном, сером цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.04.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку и дополнение к нему, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 8 (в части коммерческого обозначения), 9 (1) статьи 1483 Кодекса и статьи 10 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Флоренцев Семен Валерьевич является правообладателем товарного знака **НАНАТÉ** по свидетельству №822874, зарегистрированного для товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 41, 43, 45 классов МКТУ и используемого в качестве средства индивидуализации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ИП Флоренцев Семен Валерьевич является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение, используемое до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ИП Флоренцев Семен Валерьевич является правообладателем исключительного права на объекты авторского права: логотип (произведение дизайна) «НАНАТÉ»; брендбук проекта «НАНАТÉ» (смешанное литературно-художественное произведение), созданные 21.01.2020;

- обозначение «НАНАТÉ», придуманное и используемое ИП Флоренцевым С.В., и оспариваемый товарный знак являются сходными до степени смешения по всем признакам сходства, а именно сравниваемые словесные элементы тождественны, фонетически, сходны визуально (использован одинаковый шрифт) и семантически (подобие заложенных идей, выраженное в одинаковом написании словесного элемента);

- проект «НАНАТÉ» образован от сленгового выражения «На Хате» и используется как развлекательная социально-активная площадка для организации и проведении стилистических ночных мероприятий с популярными личностями. Круг потребителей клуба составляют люди, состоявшие в профессиональном, финансовом, общественном плане, желающие общения в непринужденной обстановке «как дома» или как можно сказать на молодежном сленге «На Хате». Все они приглашались и приглашаются лично ИП Флоренцевым С.В.;

- период времени, в течение которого Флоренцев С.В. использовал обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака, составляет 6 месяцев. При этом интенсивность использования была ограничена объективными причинами, так, с конца марта 2020 года был введен режим запрета на проведение массовых и развлекательных мероприятий в связи с пандемией (COVID-2019) и количество запланированных мероприятий клуба было сокращено;

- 28.01.2020, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака было зарегистрировано доменное имя nahatemoscow.com, на котором размещен сайт проекта, с которым мог ознакомиться неограниченный круг лиц;

- таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Феникс» в отношении услуг, связанных с рекламой, развлечениями, организацией мероприятий, встреч, обеспечением пищевыми продуктами и напитками, которые относятся к услугам 35, 41, 43 классам МКТУ, способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а в отношении иных оспариваемых товаров и услуг не связанных с данным проектом оспариваемый товарный знак является ложным;

- коммерческое обозначение «НАНАТÉ» используется ИП Флоренцевым С.В. в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия – развлекательного клуба. С января 2020 года лицом, подавшим возражение, осуществлялись действия по подготовке, организации и проведению развлекательных мероприятий в клубе НАНАТÉ, расположенного по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, стр.1, МФК «ОКО», апартаменты 8202, что подтверждается приложенными материалами;

- несоответствие оспариваемого товарного знака пункт 9(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что Флоренцев Семен Валерьевич является создателем (автором) фантазийного слова НАНАТÉ;

- согласно договору, заключенному 10 января 2020 года между ИП Флоренцевым Семеном Валерьевичем (далее – Заказчик) и Андрейкиным Кузьмой Андреевичем (далее – Исполнитель), разработана концепция фирменного стиля логотипа. 21.01.2020

ИП Флоренцев Семен Валерьевич переданы в полном объеме авторские права на художественное произведение дизайна, включающее фрагменты, эскизы;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, также отмечает, что регистрация оспариваемого товарного знака и иные действия ООО «ФЕНИКС» могут быть квалифицированы как злоупотребление правом в порядке статьи 10 Кодекса.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №836748 недействительным полностью.

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

1. Заявления потребителей услуг клуба «НАНАТÉ»;
2. Договор аренды звукового и светового оборудования для его использования в ночном клубе «НАНАТÉ» б/н от 07.02.2020;
3. Договор возмездного оказания услуг по организации банкета за №141221 от 07.02.2020 и приложения к нему;
4. Нотариальный протокол осмотра доказательств - публикаций в сети Instagram в аккаунте «nahanate\_moscow» за период с февраля по март 2020 года;
5. Нотариальный протокол осмотра доказательств – переписки абонентов в виде электронных сообщений в групповом чате в мессенджере WhatsApp с 15.01.2020 по 29.02.2020;
6. Нотариальный протокол осмотра доказательств – переписки абонентов в виде электронных сообщений в групповом чате в мессенджере WhatsApp с 13.02.2020 по 19.03.2020;
7. Договор на оказание услуг дизайна б/н от 10.01.2020 и приложение к нему (Техническое задание на комплексные услуги по дизайну разработке брендбука «НАНАТÉ»);
8. Нотариальный протокол осмотра письменной информации, сохраненной в электронном виде в виде файла в формате PDF на съёмном носителе, о дате создания файла под названием НАНАТÉ – 21.01.2020;

9. Акт от 21.01.2020 приема-передачи к Договору [7] и приема-передачи (отчуждения) исключительных прав на результат интеллектуальной собственности;
10. Финансовые документы (счета на оплату, расходные и товарные накладные, товарные и кассовые чеки, заказы);
11. Заключение комиссии экспертов от 07.07.2022, утвержденное ректором ФГБОУ ВО РГАИС А.О.Аракеловой, по вопросу является ли «Логотипа «НАНАТЁ» охраняемым объектом авторского права;
12. Договор подряда за №2384 от 03.02.2020 на изготовление стола с подсветкой по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр.1, апартаменты и приложение к нему;
13. Договор № ТХУТ-000377 от 04.02.2020 на поставку оборудования по адресу Москва, 1-й Красногвардейский пр., 21, стр.2 (Башня «ОКО»);
14. Договор аренды нежилого помещения б/н от 01.12.2019;
15. Заявления Макеевой Е.Ю., Рахимова Р.А., Решетникова О.Н., Арсеньева И.И., Огнерубова Д.В.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- из представленных материалов возражения не представляется возможным прийти к выводу о том, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, (ИП Флоренцев С.В.), в области товаров и услуг, маркируемых спорным обозначением, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь этих услуг с лицом, подавшим возражение;

- в приведенных ссылках из сети Интернет не только отсутствуют какие-либо данные о конкретных товарах или услугах, но и упоминание производителя товаров/лица, оказывающего услуги, а также отсутствуют факты, подтверждающие, что обозначение «НАНАТЁ» приобрело узнаваемость и определенную репутацию у потребителей;

- сам по себе факт использования ИП Флоренцевым С.В. обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета, не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары/оказывающего услуги, поскольку материалы

возражения не содержат доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между заявленным обозначением, использовавшимся для маркировки оспариваемых товаров/услуг, и лицом, подавшим возражение;

- довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным, поскольку материалы возражения не свидетельствуют о наличии действующего предприятия (имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности) и об известности обозначения для индивидуализации соответствующего предприятия;

- довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ также является недоказанным, поскольку материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат в себе каких-либо сведений о наличии у него исключительного права на охраноспособное произведение, существовавшее и известное в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемой регистрации товарного знака, а также сведений о восприятии потребителями услуг, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак, как названия конкретного произведения;

- что касается довода лица, подавшего возражение, о недобросовестности и злоупотреблении правом правообладателя товарного знака № 836748, то он ничем не обоснован и носит исключительно предположительный характер. Между тем, ООО «Феникс» (правообладатель оспариваемого товарного знака) является добросовестным приобретателем исключительного права на данный товарный знак. Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован после того, как ООО «Феникс» было подано возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020736708.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №836748.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

16. Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020736708;

17. Распечатка со сведениями о домене nahatemoscow.com;

18. Прин-скрин страницы (nahate\_moscow) социальной сети Instagram;

19. Распечатки поиска в сети Интернет по слову «нахатэ» в словарях.

С учетом даты приоритета (14.07.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №836748 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 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.

При проверке сходства обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, в том числе литературные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №836748 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в

центральной части которого расположен словесный элемент «**НАНАТÉ**», заключенный в круг, выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак (1) охраняется в белом, черном, сером цветовом сочетании.

При оценке заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

Возражение подано ИП Флоренцевым С.В., который сначала 2020 года осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг в области развлечения в развлекательном клубе «**НАНАТÉ**». Указанная деятельность соотносится с услугами 41 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории услуг «развлечение» и услугами 43 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории услуг «обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Согласно доводам возражения ИП Флоренцев С.В. обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «**НАНАТÉ**», которое возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации и является сходным с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, согласно документам [7, 9] ИП Флоренцеву С.В. переданы в полном объеме исключительные права на логотип (произведение дизайна) «**НАНАТÉ**» и брендбук проекта «**НАНАТÉ**» (смешанное литературно-художественное произведение).

ИП Флоренцев С.В. является правообладателем товарного знака **НАНАТÉ** по свидетельству №822874 с приоритетом от 12.11.2020, зарегистрированного для товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 41, 43, 45 классов МКТУ;

Лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемой регистрации являются сторонами спора по делу № СИП-364/2022, в рамках которого рассматривается заявление ИП Флоренцева С.В. о признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением

правом (определением Суда по интеллектуальным правам от 29 августа 2022 года производство данного дела приостановлено).

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «НАНАТÉ», не несет в себе какой-либо информации относительно изготовителя товаров/услуг.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров и услуг, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами/услугами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, а также сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах поставляемых товаров (услуг), маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Анализ представленных материалов показал, что лицом, подавшим возражение представлен только один договор [3], согласно которому ИП Флоренцевым С.В. были фактически оказаны услуги по организации 3-х банкетов, проведенных 22.02.2020 (количество участников банкета 40 гостей, стоимость услуг 80

тыс.руб.); 20.02.2020 (количество участников банкета 40 гостей, стоимость услуг 90 тыс.руб.); 09.02.2020 (количество участников банкета 50 гостей, стоимость услуг 95 тыс.руб.) [9], то есть услуги были оказаны незадолго до даты (14.07.2020) приоритета оспариваемой регистрации среди небольшого количества участников (130 человек).

Представленные 8 заявлений участников развлекательных мероприятий в клубе «НАНАТÉ» [1], в которых содержится информация о посещении ими с января 2020 года по 15 марта 2020 года данного клуба, носит декларативный характер и не подтверждена фактическими доказательствами, свидетельствующими о том, что в этот период ИП Флоренцев С.В. действительно оказывал услуги в области развлечения.

Из протоколов осмотров доказательств [4, 5, 6] не представляется возможным оценить кем конкретно оказывались услуги в ночном клубе «НАНАТÉ».

Финансовые документы [10] представлены без каких-либо договоров, которые могли бы свидетельствовать, что ИП Флоренцев С.В. закупал оборудование и продукты для осуществления своей деятельности (например, в накладных: б/н от 07.02.2020, №349 от 14.02.2020, №14 от 02.2020 отсутствует запись кому поставлялся товар; в товарном чеке № от 17.02.2020 покупателем товара «полотенца» является «розничный покупатель интернет-магазина Москва»; кассовый чек к договору розничной купли-продажи №5057 иллюстрирует покупку бумаги Немовым Константином).

Что касается доменного имени [nahatemoscow.com](http://nahatemoscow.com), указанного в тексте возражения, то согласно распечатки [17], представленной правообладателем, администратор данного домена не указан, что не позволяет соотнести его с лицом, подавшим возражение.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что его деятельность была ограничена в силу введения с конца марта 2020 года режима запрета на проведение массовых и развлекательных мероприятий в связи с пандемией (COVID-2019) принят к сведению. Вместе с тем, данный довод не может повлиять на выводы коллегии,

поскольку, как подтверждено материалами возражения, до введения указанного режима ИП Флоренцев С.В. начал оказывать услуги лишь с февраля 2020 года.

С учетом изложенного выше, представленные материалы не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг и, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

При этом коллегия отмечает, что доводы и материалы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса касаются только услуг 41 класса МКТУ, которые относятся к услугам «клубы-кафе ночные [развлечения]» и услугам 43 класса МКТУ, которые относятся к услугам «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». Вместе с тем, перечень оспариваемых товаров и услуг включает товары 09 и услуги 35, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ, которые относятся к другим видам деятельности, в отношении которых лицом, подавшим возражение, каких-либо материалов, свидетельствующих о производстве данных товаров и услуг, не представлено, вследствие чего нет оснований для вывода о способности введения потребителей в заблуждение в отношении этой части товаров.

Таким образом, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №836748 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

При этом существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий (см. положения статей 1539, 1540 Кодекса). В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение указанного выше довода, показал следующее.

Договор аренды [12] иллюстрирует, что ИП Флоренцев С.В. 01.12.2019 арендовал во временное владение помещение, расположено по адресу Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, строение 2, апартаменты 8202 (Башня «ОКО»), для проведения развлекательных мероприятий.

Вместе с тем, как было указано выше, развлекательные мероприятия в ночном клубе начали оказываться с февраля 2020 года [3, 9].

Материалы на изготовление вывески ночного клуба «НАНАТЁ» и разрешения на ее установку, которые могли бы свидетельствовать о дате использования коммерческого обозначения «НАНАТЁ», возражение не содержит.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о возникновении исключительного права на коммерческое обозначение с января 2020 года не доказан.

В качестве подтверждения известности коммерческого обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, на определенной территории (Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, строение 2, апартаменты 8202 (Башня «ОКО»), для индивидуализации предприятия, были представлены:

- один договор об организации 3-х банкетов, проведенных: 22.02.2020 (количество участников банкета 40 гостей, стоимость услуг 80 тыс.руб.);

20.02.2020 (количество участников банкета 40 гостей, стоимость услуг 90 тыс.руб.); 09.02.2020 (количество участников банкета 50 гостей, стоимость услуг 95 тыс.руб.) [9].

- протокол осмотра доказательств [4], в котором содержатся сведения с экрана мобильного телефона профиля организации «НАНАТÉ» в социальной сети Instagram (видеоролики за февраль – март 2020 года, без указания на количества просмотров и принадлежности ночного клуба «НАНАТÉ» ИП Флоренцеву С.В.);

- протоколы осмотра доказательств [5,6], в которых содержит сведения о переписке 9-ти абонентов в мессенджере ВОТСАП в период с 13 февраля 2020 года по 19 марта 2020 года и 5-ти абонентов в мессенджере ВОТСАП в период с 15 января 2020 года по 29 февраля 2020 года. При этом также отсутствуют сведения, свидетельствующие о принадлежности ночного клуба «НАНАТÉ» ИП Флоренцеву С.В.);

- акт оказанных услуг к договору аренды звукового и светового оборудования для использования его в ночном клубе «НАНАТÉ» иллюстрирует, что данное оборудование установлено в марте 2020 года, то есть незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, сумма оказанных услуг составила 99 тыс. руб.;

- договор подряда [12], согласно которому монтаж стола с подсветкой осуществляется по адресу Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, строение 1, то есть по другому адресу.

Таким образом, материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих об известности коммерческого обозначения на определенной территории (Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, строение 2), до даты приоритета оспариваемой регистрации.

С учетом изложенного выше, довод лица, подавшего возражение, о наличии и принадлежности ему исключительного права на коммерческое обозначение «НАНАТÉ», используемого для индивидуализации развлекательного клуба, расположенного по адресу Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, строение 2 – не доказан.

При этом, коллегия также отмечает, что исходя из материалов возражения коммерческое обозначение «НАНАТÉ» используется только для услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные [развлечения]» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». В отношении иных оспариваемых товаров и услуг 09 и услуги 35, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ, которые относятся к другим видам деятельности, лицом, подавшим возражение, каких-либо материалов, подтверждающих использование коммерческого обозначения, не представлено.

Таким образом, довод о признании оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса – не доказан.

Анализ оспариваемого товарного знака пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленному договору [7], заключенному между Андрейкиным К.А. (далее – Исполнитель) и ИП Флоренцевым С.В. (далее – Заказчик), Исполнитель обязуется оказать комплексные услуги по дизайну Заказчика. Исходя из приложения №1 к данному договору разработано «Техническое задание на комплексные услуги по дизайну: разработке брендбука «НАНАТÉ», которое включает общие требования: 1.Цель оказания услуг; 2. Исходные данные; 3. Элементы, которые могут входить в состав брендбука; 4. Требования к разработке выбранных элементов; 5. Сроки выполнения работ.

Исходя из акта приема-передачи [9], являющегося приложением к договору [7], Заказчиком были разработаны логотип (произведение дизайна) «НАНАТÉ» (далее – результат 1) и брендбук проекта «НАНАТÉ» (смешанное литературно-художественное произведение), (далее – результат 2).

При этом коллегия отмечает, что согласно пункту 5 акта приема-передачи [9] Заказчик обязуется передать Исполнителю цифровой файл в формате PDF – брендбук проекта «НАНАТÉ».

Согласно пункту 1.2 акта приема-передачи [9] брендбук проекта «НАНАТÉ» - это смешанное литературно-художественное произведение, в котором разработаны: описание и название проекта, начертание и логотип в разных вариантах и разных цветах, цветовая палитра, мудборд (варианты расположения логотипа на различных носителях и

в интерьере помещений, размеры логотипа при исполнении на различных форматах носителей).

В связи с указанным, цифровой файл в формате PDF – брендбук проекта «НАНАТÉ» переданный по акту [9], должен содержать указанные выше сведения.

Вместе с тем, указанный цифровой файл лицом, подавшим возражение, представлен не был.

Что касается Протокола осмотра письменных доказательств от 13.04.2022 [8], в котором осматривался съемный носитель, представленный Флоренцевым С.В., содержащий информацию о проекте «НАНАТÉ», то следует отметить, что из данного Протокола не представляется возможным соотнести названный носитель с цифровым носителем, приложенным к акту приема-передачи [9], ввиду нижеследующего.

К протоколу осмотра [8] приложены фотографии документов, в которых отсутствуют такая информация, как варианты расположения логотипа «НАНАТÉ» на различных носителях и в интерьере помещений, размеры логотипа при исполнении его на различных форматах носителей, отсутствует указание на цветовое сочетание, то есть те сведения, которые непосредственно указаны на цифровом носителе, переданном по акту [9].

Фотографии документов, приложенные к протоколу осмотра [8], не содержат подписи Андрейкина К.А., как Исполнителя услуг по договору [7].

Не располагая содержанием брендбука проекта «НАНАТÉ», а именно изображениями логотипов, не представляется возможным провести их анализ на сходство с оспариваемым товарным знаком.

В том случае, если «НАНАТÉ» является названием проекта, представляющего собой смешанное литературно-художественное произведение, то исходя из требований, установленных в подпункте 1 статьи 9 статьи 1483 Кодекса лицу, подавшему возражение, необходимо доказать известность названия данного произведения.

Как следует из акта приема-передачи [9] исключительное право на смешанное литературно-художественное произведение «НАНАТÉ» возникло у ИП Флоренцеву С.В. 21.01.2020, то есть незадолго до даты (14.07.2020) приоритета оспариваемой

регистрации. Материалов, подтверждающих известность данного произведения до даты (14.07.2020) приоритета оспариваемой регистрации, возражение не содержит.

В отношении наличия у лица, подавшего возражения исключительного права на логотип (произведение дизайна) «**НАНАТÉ**» коллегия отмечает следующее.

Согласно акту приема-передачи [9] исключительное право на произведение дизайна у ИП Флоренцева С.В. возникло 21.01.2020, то есть ранее даты (14.07.2020) приоритета оспариваемой регистрации.

Толковый словарь Ожегова определяет дизайн как деятельность по конструированию вещей, машин, интерьеров, основанному на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. Соответственно, произведением дизайна является результат такой деятельности, выраженный в объективной форме.

В зависимости от дизайна логотип включает в себя шрифты (как индивидуально разработанные, так и подобранные среди готовых шрифтов), графические элементы, цветовое решение. При этом сами по себе шрифты, графика и цвет еще не являются логотипом. Это просто набор элементов. В логотип их превращает грамотно выбранное и продуманное композиционное решение. Значение имеет каждая деталь – величина изображения, размер шрифта, наличие или отсутствие засечек, наклон букв, их расположение по отношению друг к другу и десятки других нюансов (например, логотип () американской почтовой компании FedEx, несмотря на то, что состоит только из словесного элемента, выполненного буквами латинского алфавита, между тем включает цветовое решение, буквы выполнены разной величины, размер предпоследней и последней буквы, а также расстояние между ними подобраны таким образом, что свободное пространство образует стрелку, что в целом приводит к оригинальности данного логотипа).

В рассматриваемом случае произведение дизайна согласно акту приема-передачи [9] представлено в виде словесного элемента «**НАНАТÉ**», выполненного буквами латинского алфавита одного размера, высоты и толщины, стандартным шрифтом (Arial Rounded MT Bold), то есть не содержит никакого графического элемента, либо какого-либо оригинального шрифтового и цветового исполнения.

В связи с чем, логотип «**НАНАТÉ**», с точки зрения произведения дизайна, не является оригинальным, созданным творческим трудом автора.

Также следует отметить, что с точки зрения семантики, само по себе слово «**НАНАТÉ**» также не является оригинальным, поскольку согласно доводам возражения, является транслитерацией русского обозначения «На хате», где «хата» – так изначально называли крестьянский дом (сейчас могут звать любое жилье), данное слово распространено по всей России, однако чаще его употребляют именно на юге; «на» – это предлог, который используется, в том числе, при указании объекта или цели какого-либо действия, например, на стадионе, на рынке (см. Яндекс-словари).

Таким образом, произведение дизайна, в том виде, как оно представлено в акте приема-передачи [9], в силу своей очевидности не является оригинальным.

Недоказанность наличия известности смешанного литературно-художественного произведения «**НАНАТÉ**» и отсутствия оригинальности произведения дизайна (логотипа «**НАНАТÉ**») не позволяют коллегии сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что действия правообладателя, направленные на регистрацию оспариваемого товарного знака, следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции, то установление данного факта не относится к компетенции Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2022 оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №836748.**