


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 20.07.2021, поданное ИП Нехамкиным Дмитрием Вячеславовичем, г. Симферополь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817965, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака  по свидетельству №817965 с приоритетом от 07.09.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.06.2021 по заявке №2020748876 на имя Лапина Максимилиана Александровича, Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2021, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №817965 произведена с нарушением требований пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «Тот самый для двоих» по свидетельству №817965 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 продвижением товаров;
- реализация товаров с использованием коммерческого обозначения в магазине «Тот самый» началась ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- 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;
- 29.08.2020 была подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака «Тот самый магазин для двоих» № 2020747187 в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 45 классов МКТУ;
- 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;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с заявленным обозначением по заявке №2019738737, заявителем по которой является лицо, подавшее возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817965 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение о регистрации товарного знака по свидетельству №817965 от 30.06.2021 г.;
2. Договор аренды помещения №18 от 01.12.18 г. (на б-ре Ленина);
3. Договор аренды б/н от 23.02.19г. (Ялта);
4. Договор аренды от 24.07.2018 г. (Симферополь, Евпаторийское юоссе);
5. Акт приема передачи помещения Меганом;
6. Договор аренды №11 от 01.08.19г. (АФМ), в котором прописано название магазина «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ»;
7. Уведомление о приеме и регистрации заявки №2019738737 от 07.08.2019 г.;
8. Уведомление о приеме и регистрации заявки №2020747187 от 29.08.2020 г.;
9. Свидетельство о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя ИП Нехамкина;
10. Распечатка переписки с администратором сайта ВКонтакте по вопросу блокировки группы;
11. Скриншот Яндекс карты секс-шоп, ул. Героев Сталинграда 8;
12. Яндекс отзывы о магазине с датами Ялта;
13. Яндекс отзывы о магазине с датами;
14. Фото магазинов из справочника Яндекс.Карты;
15. Договор на разработку логотипа №0108 от 01 августа 2019 г. и акт приема передачи прав на него от 10.08.2019 г. №1;
16. Акт выполненных работ к договору ТЗ от №99 от 09.08.19 г.;
17. Показания Песчанского Н.Н.;
18. Заявление Песчанского Н.Н. о передаче прав на домен;
19. Документ на доменное имя на Песчанского (работник ИП Нехамкина);
20. Карточка регистрации ККТ 1;
21. Карточка регистрации ККТ 2 Ялта;
22. Распечатка почтовой переписки с дизайнером;

23. Дизайнерские эскизы фасада магазина;
 24. Счет 67 от 27.08.2019, накладная 92/1 от 30.08.2019 г. и спецификация №1 от 27.08.2019г. на изготовление футболок с логотипом «Тот самый магазин для двоих»;
 25. Распечатка с сайта Одноклассники;
 26. Распечатка с сайтов ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм;
 27. Акт №112 от 16.09.19 г. на разработку макета и изготовление рекламной продукции;
 28. Договор №2503 от 10.08.2019 г. на разработку макетов оформления и изготовление рекламной продукции;
 29. Справка о принадлежности домена;
 30. Скриншот об акции с 01.02.2020 в магазине Тот самый - ТРК MEGANOM;
 31. Реклама август 2019 г.;
 32. Кассовые чеки из ОФД кабинета;
 33. Договор на раздачу флаеров;
 34. Акты на раздачу флаеров 90 000 экз.;
 35. Платежные поручения, подтверждающие арендные платежи на 78 л.
- Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:
- по заявке №2019738737 11.09.2020 г. принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Основание для отказа - сходство до степени смешения с товарным знаком «тоТсамый» по свидетельству №508876, в связи с чем данное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное решение Роспатента было оспорено в Суде по интеллектуальны правам, при этом Нехамкин Д.В. ввел в заблуждение суд, предоставив письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака на регистрацию другого обозначения (по заявке №2020747187). При повторном рассмотрении возражения в регистрации было отказано;

- заявка №2020747187 не может являться основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена по письменному согласию Жарой И.В., владельца старшего товарного знака «ТОТ САМЫЙ» по свидетельству №508876 (приоритет от 21.09.2012 г.), в связи с чем регистрация удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак законно используется правообладателем с 2019 года в отношении услуг по продвижению и продаже товаров 10 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №760208 на тождественный товарный знак «ТОТ САМЫЙ ДЛЯ ДВОИХ»;

- на дату 28.11.2019 г., т.е. ранее даты подачи Нехамкиным Д.В. заявки №2020747187 (29.08.2020 г.), правообладатель уже законно использовал оспариваемое обозначение для производства и продажи эротических товаров и товаров интимного назначения;

- лицо, подавшее возражение, с самого начала своей деятельности - с 2016 года и до июля 2019 года осуществляло деятельность по продаже товаров для взрослых совместно с правообладателем (Лапиным М.А.). Деятельность партнеры вели с использованием товарного знака правообладателя «РОЗОВЫЙ КРОЛИК» (свидетельство №393513), хорошо известного потребителям;

- необходимо отметить, что Лапин М.А. является крупнейшим в России производителем и поставщиком товаров для взрослых, его продукция, магазины, его многочисленные товарные знаки с 2004 года широко известны потребителям во всех регионах Российской Федерации и во многих зарубежных странах;

- хорошо известны такие бренды Лапина М.А, как «КРОЛИК», «РОЗОВЫЙ КРОЛИК», «PINK RABBIT», «LAPIN GROUP», «ВСЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ», «ЛЮБОВНАЯ ЛАВКА», «ТОТ САМЫЙ ДЛЯ ДВОИХ», «ПИКАНТНЫЕ ШТУЧКИ» и др.;

- в 2013 году Лапин М.А. приобрел мировую известность, открыв

самый большой в России и один из крупнейших в мире музеев эротики «МузЭрос»;

- таким образом, на момент начала сотрудничества (2016 год) предприятие Лапина М.А. было хорошо известно потребителям, тогда как лицо, подавшее возражение (Нехамкин Д.В.), только начинало свою деятельность и использовало бренды и репутацию Лапина М.А. для увеличения своих доходов и привлечения покупателей в свои магазины;

- в ходе Партнерского соглашения между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, по состоянию на 01 августа 2019 года магазины Нехамкина Д.В. работали под брендом «РОЗОВЫЙ КРОЛИК», следовательно, лицо, подавшее возражение, осуществляло свою деятельность под обозначением «РОЗОВЫЙ КРОЛИК», а не под обозначением «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ»;

- в феврале 2019 года правообладатель разработал новое обозначение – «ТОТ САМЫЙ ДЛЯ ДВОИХ», которое, с даты его создания - 23.02.2019 г., использовалось для индивидуализации товаров и услуг по продаже товаров;

- Нехамкин Д.В. открыл собственные торговые точки и начал использовать обозначение «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» только в августе 2019 года - после «разработки» данного логотипа;

- факт приоритета Лапина М.А. на использование обозначения «ТОТ САМЫЙ ДЛЯ ДВОИХ» установлен Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по результатам рассмотрения дела №078/01/14.4-1598/2020 о нарушении антимонопольного законодательства;

- довод лица, подавшего возражение, о наличии у него исключительного права на коммерческое обозначение «ТОТ САМЫЙ ДЛЯ ДВОИХ», не подтверждается материалами возражения;

- правообладатель использует обозначение «ТОТ САМЫЙ ДЛЯ ДВОИХ» в качестве средства индивидуализации с февраля 2019 года, тогда как лицо, подавшее возражение, начало использовать сходное обозначение «Тот самый магазин для двоих» на полгода позже (дата договора на создание

логотипа - 01.08.2019 г, дата регистрации доменного имени - 06.08.2019 г.);

- также, отсутствуют сведения об известности оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации предприятия именно Нехамкина Д.В., а не другого лица. Данные обстоятельства позволяют признать отсутствие у подателя возражения исключительного права на коммерческое обозначение «ТОТ САМЫЙ ДЛЯ ДВОИХ».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2021 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №817965.

С отзывом были представлены следующие материалы:

36. Решение об отказе в регистрации заявки №2019738737, Решение ППС №2021В01271;

37. Согласие Жарой И.В. на регистрацию товарного знака №817965;

38. Распечатка из реестра товарных знаков, ТЗ. №760208;

39. Партнерское соглашение, Уведомление об одностороннем расторжении партнерского соглашения, Товарные накладные;

40. Видеофиксация в магазине (г. Симферополь, Евпаторийское ш., 8, ТЦ МЕТАНОМ);

41. Договор на разработку упаковки;

42. Распечатка страницы сайта www.rozoviykrolik.ru.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (07.09.2020) 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных

товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей

обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

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.

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 №817965 представляет

собой комбинированное обозначение , состоящее из прямоугольника, 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. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 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 МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ», которое использовалось ИП Нехамкиным Д.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №817965.

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

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 №817965.

В подтверждение изложенных доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на документы [1-34], в частности, на создание разработку логотипа [15, 16], распечатки из Интернет сайтов [25, 26], рекламную продукцию с использованием коммерческого обозначения [31], арендные платежи [35].

Так, из представленного договора аренды [2] следует, что арендатором является не лицо, подавшее возражение, а иное лицо.

Договоры аренды [3, 4] не содержат название магазина, в связи с чем, не представляется возможным установить связь с оспариваемым товарным знаком.

Договор аренды [6], в тексте которого содержится обозначение «Тот самый магазин для двоих», заключен иным лицом, а не лицом, подавшим возражение.

Фотографии магазинов [14] невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение.

Договор на разработку логотипа [15] сам по себе не свидетельствует о ведении коммерческой деятельности лица, подавшего возражение.

Распечатки из Интернет сайтов [25, 26] сами по себе не свидетельствуют об известности обозначения на определенной территории и в отношении предприятия конкретного лица.

Представленные платежные поручения [35] относятся к оплате магазинов с другими названиями, кроме того, материалы возражения не содержат указанные в платежных документах договоры аренды.

Остальные представленные документы также не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло коммерческую деятельность достаточно длительный период, чтобы возможно было установить его известность среди потребителей.


Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит имущественный комплекс (на праве собственности или аренды), сопровождающийся обозначением, сходным с

обозначением  .

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

Вместе с тем, анализ товарного знака по свидетельству №817965 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак **ТОТ САМЫЙ** «**МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ**» по свидетельству №860158 (заявка №2019738737), с приоритетом от 07.08.2019 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесные элементы «ТОТ САМЫЙ» и «МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» выполнены в две строки. Словесный элемент «МАГАЗИН» является неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение «» по заявке №2020747187, с приоритетом от 29.08.2020 [2] является комбинированным и состоит из прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесные элементы «ТОТ САМЫЙ» и «МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» выполнены в две строки. Правовая охрана испрашивается в черном, оранжевом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарного знака [1] и обозначения [2] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ТОТ САМЫЙ».

Коллегия отмечает, что словесный элемент «ТОТ САМЫЙ» («Тот самый» - один и тот же, см. <https://academic.ru>) стоит в начальной позиции в противопоставленных товарных знаках [1, 2], а в словосочетании «ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ДВОИХ» именно на словесных элементах «ТОТ САМЫЙ» акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, поскольку и именно на них падает логическое ударение.


Кроме того, если обозначение включает в себя неохраноспособные слова, то при анализе сходства учитывается, прежде всего, сходство охраноспособных элементов.

Таким образом, тождество доминирующих словесных элементов «ТОТ САМЫЙ» оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1, 2], приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени

фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак

«» следует признать сходным с товарным знаком [1] и заявленным обозначением [2], имеющим более ранний приоритет, зарегистрированному и заявленному на имя лица, подавшего возражение, в основу которых положены словесные элементы «ТОТ САМЫЙ».

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №817965 и противопоставленных товарных знаков [1, 2], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной и оптовой продаже эротических товаров и товаров интимного назначения, а именно услуги по розничной и оптовой продаже вибраторов [приспособлений для половой стимуляции]; вибромассажеров; кукол эротических [секс-кукол]; пенисов искусственных [приспособлений для половой стимуляции]; перчаток для массажа; презервативов; приборов для массажа; секс-игрушек; средств противозачаточных нехимических; средств сексуальной стимуляции для взрослых; устройств противозачаточных» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «продвижение продаж для третьих лиц, кроме свадебных товаров и услуг», услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц;

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продажа оптовая гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная секс-игрушек; продажа розничная принадлежностей для секса; услуги по розничной и оптовой продаже эротических товаров и товаров интимного назначения; услуги по розничной и оптовой продаже эротической одежды; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; услуги по розничной и оптовой продаже гигиенических и парфюмерно-косметических товаров; услуги по розничной и оптовой продаже диетического питания и пищевых добавок для человека и животных; услуги по розничной и оптовой продаже игр, игрушек, гимнастических и спортивных товаров; услуги по розничной и оптовой продаже изделий из кожи и имитации кожи; услуги по розничной и оптовой продаже моющих средств и препаратов для чистки», поскольку относятся одному и тому же виду услуг по продвижению и продаже товаров, имеют одно назначение, круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1, 2], в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №817965 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2021 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817965 недействительным полностью.