

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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. №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 №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 20.06.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Булах А.С., г. Екатеринбург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882641, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» по свидетельству №882641 с приоритетом от 16.12.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2022 по заявке №2021784333. Правообладателем товарного знака по свидетельству №882641 является Лопатина О.В., г. Курск (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.06.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №882641 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем тождественного коммерческого обозначения, используемого для индивидуализации магазина одежды, право на которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, использовало в своей деятельности коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» в качестве названия магазина одежды с 2017 года, что подтверждается приложенными к возражению документами (приложения №№1-5);

- так, 12.05.2017 между Ермаковой О.М. и индивидуальным предпринимателем Булах А.С. был заключен договор купли-продажи имущества, в соответствии с которым, лицо, подавшее возражение, приобрело предприятие «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», в том числе, рекламные вывески, торговое оборудование, остатки товарного запаса и так далее. Место передачи имущества по данному договору указано: город Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А, магазин «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» (приложение №1);

- вместе с тем, 23.05.2017 между индивидуальным предпринимателем Уметбаевым А.Х. и индивидуальным предпринимателем Булах А.С. был заключен договор №06/17 аренды помещения для организации торговли по этому же адресу (приложение №2), а в дополнительном соглашении к данному договору от 01.06.2017 было согласовано, что целью заключения договора 06/17 является размещение по адресу: г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А, розничного магазина «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР». При этом 14.07.2017 в рамках исполнения договора 06/17 была согласована вывеска, на которой присутствовало коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР»;

- вывеска уже присутствует на фасаде на момент согласования, что подтверждается фотографией фасада (приложение №2);

- лицом, подавшим возражение, 04.02.2021 был открыт второй магазин одежды под коммерческим обозначением «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, что подтверждается договором аренды №П-

408 и договором на изготовление и монтаж вывески №012/21 от 18.02.2021 (приложение №3);

- также индивидуальный предприниматель Булах А.С. осуществляла деятельность по продвижению и повышению узнаваемости коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», что подтверждается договором на рекламу на радио №ЕК-К-01/12-17/415 от 01.12.2017 (приложение №4), а также договором на изготовление брендированных пакетов №27 от 09.09.2020 (приложение №4);

- для подтверждения непрерывной деятельности по розничной торговле одеждой лицом, подавшим возражение, к настоящему возражению приложены кассовые чеки за период с 2018 года и по настоящее время (приложение №5). На каждом чеке также присутствует коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», кроме того, кассовые чеки подтверждают, что через сеть магазинов «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» индивидуальным предпринимателем Булах А.С. непрерывно осуществлялась продажа именно одежды;

- непрерывность работы с 2018 года по 2024 год показывает, что коммерческое обозначение является узнаваемым и приобрело известность и репутацию на территории города Екатеринбурга;

- деятельность лица, подавшего возражения, по продаже одежды является однородной услугам 35 класса МКТУ, относящимся к услугам по продвижению товаров, а также является однородной товарам 25 класса МКТУ, относящимся к предметам одежды.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882641 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; 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 произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; деятельность Интернет-магазинов по продаже товаров».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор купли-продажи имущества от 12.05.2017;
2. Договор аренды №06/17 от 23.05.2017;
3. Договор аренды от 2021 года, а также договор на изготовление и монтаж вывески;
4. Договоры на рекламу, изготовление упаковок, монтаж кондиционера;
5. Кассовые чеки;
6. Выписка из ЕГРЮЛ.

Правообладателем на заседании коллегии 22.08.2024 был представлен отзыв по мотивам поступившего 20.06.2024 возражения, в котором он отмечал следующее:

- представленные лицом, подавшим возражение, чеки (приложение №5) датированы не ранее чем 01.12.2018, то есть его коммерческое обозначение не могло возникнуть до этого периода времени;

- правообладатель обращает внимание на то, что он также использует коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» в своей деятельности, при этом указывает, что использует его с 2003 года;

- так, правообладатель использует коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» с 13.02.2003 в городе Курске, с 31.03.2011 в городе Белгороде, с 25.01.2017 в городе Старый Оскол, с 19.08.2015 в городе Липецке

(Липецкая область), непрерывность использования которых подтверждается дополнительными материалами (приложения №№7-10);

- правообладатель представляет не только собственные документы, но и распечатки сторонних сайтов (Яндекс карты, Гугл карты), которыми подтверждается непрерывное использование коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» на вывесках в городах Курск, Белгород, Старый Оскол, Липецк, а также размещение рекламных баннеров;

- подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории;

- правообладатель прикладывает документы к отзыву, которые свидетельствуют об известности её коммерческого обозначения на территориях города Курска, города Белгорода, города Старого Оскола и города Липецка (приложения №№11-15);

- правообладатель отмечает, что само по себе размещение лицом, подавшим возражение, вывески, включающей обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», не свидетельствует о широком использовании этого обозначения в пределах определенной территории на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего этот факт нельзя признать достаточным для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия лицом, подавшим возражение, было достаточно известным в пределах определенной территории;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы (приложение №4) не доказывают известность коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» на территории города Екатеринбург;

- только лишь факт осуществления предпринимательской деятельности, не может служить доказательством известности коммерческого обозначения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2018 по делу №СИП-297/2018);

- без доказательств известности употребления названия «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» нет никаких оснований считать, что лицу, подавшему возражение, принадлежит право на коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР».

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882641.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

7. Блок доказательств существования прав на коммерческое обозначение у правообладателя с 2003 года в городе Курске;
8. Блок доказательств существования прав на коммерческое обозначение у правообладателя с 2011 года в городе Белгороде;
9. Блок доказательств существования прав на коммерческое обозначение у правообладателя с 2015 года в городе Липецке;
10. Блок доказательств существования прав на коммерческое обозначение у правообладателя с 2017 года в городе Старый Оскол;
11. Блок доказательств известности обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» за счет массовой рассылки рекламных смс сообщений покупателям магазинов «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР»;
12. Блок доказательств известности обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» за счет размещения рекламных баннеров в городе Белгороде;
13. Блок доказательств известности обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» за счет размещения рекламных баннеров в городе Курске;
14. Блок доказательств известности обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» за счет размещения рекламных видеороликов в городе Курске;

15. Блок доказательств известности обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» за счет спонсорской рекламы на конкурсе красоты «Мисс Королевский размер».

Лицом, подавшим возражение, были направлены письменные комментарии от 23.08.2024 в ответ на отзыв правообладателя от 22.08.2024, которые сводились к следующему:

- дата фактического начала работы магазина одежды «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132, подтверждается представленными чеками (приложение №5), а именно - 01.09.2018;

- лицо, подавшее возражение, вопреки доводам правообладателя, полагает, что оно доказало известность коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» на территории города Екатеринбурга;

- лицом, подавшим возражение, были представлены кассовые чеки за каждый календарный день с 01.09.2018, что подтверждает длительное непрерывное использование коммерческого обозначения и его известность на территории города Екатеринбурга;

- лицо, подавшее возражение, доказало существование своего коммерческого обозначения, доказало его непрерывное использование одним и тем же лицом для индивидуализации магазина одежды с 01 сентября 2018 года по настоящее время, очевидно, что коммерческое обозначение обладает достаточными различительными признаками;

- подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного использования обозначения на определенной территории, в связи с этим, лицом, подавшим возражение, и были представлены доказательства наличия наружных вывесок и чеки за каждый календарный день с 2018 года, что не просто подтверждает факт ведения предпринимательской деятельности, а показывает, что предприятие существовало весь указанный период времени, на конкретной территории и осуществляло свою деятельность ежедневно, магазин «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» активно посещали покупатели на протяжении шести

лет, что доказывает - коммерческое обозначение приобрело известность в пределах определенной территории;

- кроме того, доказательством приобретения известности могут служить значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, в связи с чем лицо, подавшее возражение, в дополнение к представленным чекам, предоставляет информацию об объемах реализации товаров за выборочные периоды в магазине одежды «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» с 2018 года до настоящего времени (приложение №16): 1) с 01.12.2018 по 31.12.2018; 2) с 01.03.2019 по 31.03.2019; 3) с 01.09.2019 по 30.09.2019; 4) с 01.02.2020 по 29.02.2020; 5) с 01.10.2020 по 31.10.2020; 6) с 01.04.2021 по 30.04.2021; 7) с 01.11.2021 по 30.11.2021; 8) с 01.05.2022 по 31.05.2022; 9) с 01.11.2022 по 30.11.2022; 10) с 01.01.2023 по 31.01.2023; 11) с 01.06.2023 по 30.06.2023; 12) с 01.03.2024 по 31.03.2024;

- на представленных скриншотах (приложение №16) из личного кабинета лица, подавшего возражение, за каждый месяц виден примерный размер среднего чека покупателей. Исходя из этой суммы, можно посчитать количество покупателей, где получается, что в среднем это 1000 человек в месяц, без учета тех посетителей магазина, которые ушли без покупок;

- таким образом, у индивидуального предпринимателя Булах А.С. действительно возникло исключительное право на коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», которое использовалось на доступных для взора потребителей наружных вывесках, помещенных на фасадах зданий по определенным почтовым адресам, на торговой документации, а также в рекламе магазинов в пределах города Екатеринбурга;

- обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя прав на свое коммерческое обозначение, не подлежат установлению Роспатентом при рассмотрении данного возражения;

- наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака прав на сходное коммерческое обозначение не является основанием для сохранения правовой охраны оспариваемого обозначения независимо от того, когда у этого

лица возникли права на перечисленные самостоятельные средства индивидуализации;

- поскольку исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации и не имеет локального характера, в отличие от права на коммерческое обозначение, сохранение правовой охраны оспариваемого товарного знака создает вероятность его смешения с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение;

- изложенная позиция лица, подавшего возражение, подкреплена судебной практикой, в том числе Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2019 №С01-984/2018 по делу №А32-53611/2017 и Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 №С01-823/2021 по делу №СИП-949/2020.

К письменным комментариям от 23.08.2024 в ответ на отзыв правообладателя от 22.08.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные документы, а именно:

16. Скриншоты из личного кабинета лица, подавшего возражение, с сайта <https://ofd.astralnalog.ru/>;

17. Карточка регистрации контрольно-кассовой техники №0002110171065355.

Правообладателем 10.10.2024 было направлено дополнение к отзыву от 22.08.2024, в котором он сообщал следующее:

- представленные лицом, подавшим возражение, кассовые чеки (приложение №5) подтверждают совершение одной покупки в день в магазине «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» с сентября 2018 года по май 2024 года;

- часть кассовых чеков не должна быть учтена коллегией при рассмотрении настоящего возражения, так как они датированы позднее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (16.12.2021);

- магазины «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» лица, подавшего возражения, функционируют в городе Екатеринбург, численность населения которого составляет примерно полтора миллиона человек (приложение №18);

- совершение одним покупателем одной покупки в день (360 доказанных лицом, подавшим возражение, покупок в год) в магазине «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» подтверждают совершение покупки 0,02% населения Екатеринбурга с 2018 по 2021 год;

- таким образом, представленные документы не подтверждают известность обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» в пределах такого густонаселенного города как Екатеринбург;

- скриншоты из личного кабинета лица, подавшего возражение, с сайта <https://ofd.astralnalog.ru/> (приложение №16) не содержат в себе упоминаний о том, какие именно товары были реализованы индивидуальным предпринимателем Булах А.С., следовательно, не могут учитываться ни в качестве документов, подтверждающих деятельность лица, подавшего возражения, ни в качестве документов, доказывающих известность коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» лица, подавшего возражения;

- представленный лицом, подавшим возражение, договор о заказе рекламных услуг от 01.12.2017 (приложение №4) датирован позднее, нежели чем возникло коммерческое обозначение лица, подавшего возражение (01.09.2018), ввиду чего он не может доказывать его известность;

- лицом, подавшим возражение, был представлен договор от 09.09.2020 об изготовлении пяти тысяч пакетов с надписью «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» (приложение №4), при этом никаких данных о том, каким образом данный договор доказывает известность коммерческого обозначения лица, подавшего возражения, не представлено;

- в случае недоказанности приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории, исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 №С01-1897/2020 по делу №СИП-226/2020);

- правообладатель сообщает, что в магазинах, размещенных по адресам: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132 и г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, используется название «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», однако, анализ сети

интернет показал, что индивидуальный предприниматель Булах А.С. использует для реализации одежды сайт «Королевский размер», сайт «Bulakh Wear Collection» и группу в социальной сети Вконтакте;

- анализ документов и упомянутых сайтов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что в действительности, в отношении указанных выше магазинов (по адресам: Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132 и г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19) индивидуальным предпринимателем Булах А.С. используются четыре названия, отличающихся друг от друга: 1) название «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» (используется в трех вариантах, которые также визуально отличаются между собой); 2) название «Bulakh КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» (приложения №№19, 20); 3) название «Bulakh Wear Collection» (приложение №21); 4) название «BULAKH» (приложение №22);

- при этом использование нескольких разных названий для индивидуализации одного предприятия противоречит требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса, согласно которому для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

К дополнению от 10.10.2024 к отзыву от 22.08.2024 правообладателем были приложены дополнительные документы, а именно:

18. Сведения о численности населения в городе Екатеринбурге за 2018-2021 годы;

19. Распечатка с сайта https://vk.com/k_razmer;

20. Распечатка с сайта <https://k-razmer96.ru/?ysclid=m1ymmlrg50738549337>;

21. Распечатка с сайта https://vk.com/clip-157316009_456239555;

22. Распечатка с сайта <https://bulakhwear.ru/contact>.

Лицом, подавшим возражение, 12.11.2024 были направлены дополнения к возражению от 20.06.2024, в которых оно указывало следующее:

- лицо, подавшее возражение, прикладывает к настоящему дополнению копии кассовых чеков, дополнительно показывающих, что деятельность магазина одежды велась непрерывно и интенсивно на протяжении всего срока

существования магазина (приложение №23);

- представленные дополнительные чеки еще раз подтверждают, что в магазине на протяжении всего срока его существования осуществлялась деятельность по торговле одеждой, а средняя посещаемость магазина составляет 3650 покупателей в год (расчет составлен на основании представленных 2666 чеков за 270 дней);

- для индивидуализации торгового предприятия по адресу: город Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А, лицом, подавшим возражение, использовалось коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», размещенное на вывеске и в кассовых чеках;

- обозначения, представленные правообладателем в дополнениях от 10.10.2024 к отзыву от 22.08.2024, не являются коммерческими обозначениями, их известность не доказана и документально не подтверждена, более того, правообладатель приводит в качестве доказательств ссылки на Гугл карты и социальные сети, что не может являться достоверным источником для подтверждения обстоятельств возникновения прав. Закон не запрещает лицу, подавшему возражение, использовать для продвижения и повышения узнаваемости своих предприятий различные обозначения, которые при этом не являются коммерческими обозначениями, и выбирать любую маркетинговую стратегию продвижения, при этом использование данных обозначений никак не противоречит тому, что у лица, подавшего возражение, возникло право на коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР»;

- лицо, подавшее возражение, представило документы, подтверждающие возникновение прав на коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», в которых присутствует одно и то же словесное обозначение.

К дополнениям от 12.11.2024 к возражению от 20.06.2024 были приложены дополнительные документы, а именно:

23. Дополнительные кассовые чеки.

Правообладателем 18.11.2024 было направлено второе дополнение к отзыву от 22.08.2024, в котором он отмечал следующее:

- вывески лица, подавшего возражения, выполнены в трех разных

вариациях, а именно «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР одежда больших размеров», «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР Магазин одежды больших размеров для мужчин и женщин ИДЕШЬ ДОМОЙ ВОЗЬМИ С СОБОЙ ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ», «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», то есть имеют фонетические и визуальные отличия;

- на сайтах https://vk.com/k_razmer, https://vk.com/clip-157316009_456239555, <https://k-razmer96.ru/?ysclid=m1ymm1rg50738549337>, <https://bulakhwear.ru/contact> (приложения №№24-29) указаны адреса магазинов «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР»: 1) г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А; 2) г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, что подтверждает, что лицо, подавшее возражение, для индивидуализации своих магазинов использует и иные названия, а именно: «Bulakh КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», «Bulakh Wear Collection», «BULAKH»;

- использование нескольких разных названий для индивидуализации одного предприятия противоречит требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса, согласно которой для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения, что подтверждается практикой Роспатента (например, решения Палаты по патентным спорам по возражениям против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№857309, 810212, 854720);

- использование четырех разных названий для магазинов одежды, расположенных по адресам: Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132 и г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, противоречит пункту 2 статьи 1538 Кодекса, а, значит, представленные индивидуальным предпринимателем Булах А.С. дополнительные чеки (приложение №23) также не подтверждают известность употребления названия «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» среди жителей города Екатеринбурга.

Ко вторым дополнениям от 18.11.2024 к отзыву от 22.08.2024 правообладателем были приложены дополнительные документы, а именно:

24. Распечатка с сайта <https://k-razmer96.ru>, из которого усматриваются адреса магазинов: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132 и ул. Малышева, д. 19;

25. Распечатка с сайта <https://k-razmer96.ru>, из которого усматриваются адреса магазинов: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132 и ул. Малышева, д. 19, сведения об индивидуальном предпринимателе Булах А.С, а также предложение к продаже одежды;
26. Распечатка с сайта <https://bulakhwear.ru>;
27. Распечатка с сайта <https://bulakhwear.ru>, из которого усматривается предложение к продаже одежды;
28. Распечатка с сайта <https://bulakhwear.ru>, из которого усматриваются адреса магазинов; г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132 и ул. Малышева, д. 19, сведения об индивидуальном предпринимателе Булах А.С, а также предложение к продаже одежды;
29. Распечатка с сайта https://vk.com/k_razmer, из которого усматриваются адреса магазинов: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 132 и ул. Малышева, д. 19.

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

С учетом даты приоритета (16.12.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №882641 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

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. Обладатель 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 наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 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 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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №882641 представляет собой словесное обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ.

В возражении от 20.06.2024 содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правами на коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», ввиду чего правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882641, прослеживается исходя из представленных документов, согласно

которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность по продаже одежды под обозначением «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», которое является фонетически и семантически тождественным словесным элементом «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» оспариваемого товарного знака и использовалось им в качестве средства индивидуализации для товаров и услуг, однородных товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

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.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Лицом, подавшим возражение, была представлена информация о том, что ей были открыты магазины одежды «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» в городе Екатеринбурге по следующим адресам: 1) улица Белинского, дом 132 А; 2) ул. Малышева, 19.

Лицом, подавшим возражение, был представлен договор аренды №06/17 от 23.05.2017 (приложение №2), согласно которому оно является арендатором нежилого помещения по адресу: г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А. В качестве назначения помещения в договоре аренды указано «для организации торговли». К указанному договору приложен акт приема-передачи №1 от 01.06.2017. Также к данному договору приложено дополнительное соглашение от 01.06.2017, согласно которому целью заключения договора аренды №06/17 от 23.05.2017 является размещение в нежилом помещении по вышеуказанному адресу розничного магазина «Королевский Размер».

Также лицом, подавшим возражение, был приложен документ, согласно которому индивидуальный предприниматель Булах А.С. просила Алика Хафизовича и Равиля Хафизовича в рамках выполнения условий договора аренды №06/17 от 23.05.2017 согласовать размещение на входной группе вывески



«КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» с режимом работы (адрес - г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132). На документе значится дата согласования - 14.07.2017.

Анализ данных из сети Интернет позволяет установить, что на настоящий момент по адресу: г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А действительно расположен магазин одежды «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» (https://yandex.ru/maps/org/korolevskiy_razmer/1008965401/?ll=60.621032%2C56.814309&z=14). Вместе с тем, вывеска на дату 30.01.2025 (дата подготовки заключения) выглядит несколько иначе .

Коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, не было доказано материалами возражения, когда именно вывеска «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» была размещена по адресу: г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А, также

как и не были представлены скриншоты с карт google, которые бы показывали, что в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 году (до даты приоритета оспариваемого товарного знака) вывеска по указанному была и не менялась.

Также лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо разрешительных документов на установку вывески «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» по адресу: г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А, равно как и не было представлено договора на монтаж и изготовление указанной вывески.

Соответственно, коллегия полагает, что из представленных лицом, подавшим возражение, документов, не представляется возможным установить на



какую дату вывеска «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» по адресу: г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А была размещена, ввиду чего, вопрос возникновения коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» по данному адресу до даты приоритета (16.12.2021) оспариваемого товарного знака, является дискуссионным.

Также лицом, подавшим возражение, в материалы дела был представлен договор аренды №П-408 от 04.02.2021 (приложение №3), согласно которому оно является арендатором нежилого помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19. В качестве назначения помещения, в договоре аренды, указано «торговое помещение».

К указанному договору аренды №П-408 от 04.02.2021 лицом, подавшим возражение, был приложен договор изготовления вывески от 18.02.2021 (приложение №3). Согласно приложению №1 к указанному договору макет данной вывески выглядел следующим образом «КОРОЛЕВСКИЙ  РАЗМЕР».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что вывеска «КОРОЛЕВСКИЙ  РАЗМЕР» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19 была размещена не ранее 18.02.2021, то есть незадолго до даты приоритета оспариваемого обозначения (16.12.2021), ввиду чего, говорить об известности

указанного коммерческого обозначения на территории города Екатеринбурга преждевременно.

Коллегия отмечает, что наличие прав на имущественный комплекс является только одним из необходимых признаков для признания возникшего права на коммерческое обозначение.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории (Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденный постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП- 21/4).

Само по себе 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 подтверждения известности обозначения у потребителей на определенной территории. Такие доказательства сами по себе, без доказательств фактического возникновения у потребителей ассоциативных связей, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение с учетом непродолжительного периода времени использования обозначения. Для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо, чтобы его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение

возникает исключительное право (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 по делу № СИП-81/2017).

Лицом, подавшим возражение, были представлены кассовые чеки (приложения №№5, 23), которые показывают его деятельность по адресу: город Екатеринбург, улица Белинского, дом 132 А, однако, коллегия отмечает, что часть чеков датирована позднее чем дата приоритета оспариваемого обозначения, ввиду чего они не принимаются коллегией во внимание. При этом в отношении магазина по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, каких-либо чеков не представлено.

Коллегия указывает, что самый ранний чек лица, подавшего возражения, датирован 01.09.2018, то есть её коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» не могло возникнуть ранее этой даты. Так, согласно пункту 177 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия».

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, скриншотов из личного кабинета индивидуального предпринимателя с сайта <https://ofd.astralnalog.ru/>, коллегия отмечает, что из данных материалов не представляется возможным установить, за какую именно деятельность была получена выручка, следовательно, они не могут учитываться в качестве подтверждения деятельности лица, подавшего возражения, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что только лишь факт осуществления предпринимательской деятельности, не может служить доказательством известности коммерческого обозначения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2018 по делу №СИП-297/2018).

Представленный лицом, подавшим возражение, договор №ЕК-К-01/12-17/415 от 01.12.2017 о заказе услуг в эфире радиоканалов (приложение №4) приходится на дату до начала осуществления деятельности лица, подавшего

возражения, по продаже одежды (01.09.2018), следовательно, на основании данного договора не представляется возможным установить известность коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» на территории города Екатеринбурга на дату приоритета оспариваемой регистрации.

Приложенный в материалы дела лицом, подавшим возражение, договор №27 поставки упаковки от 09.09.2020 (приложение №4) также не подтверждает известность коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» в отношении продвижения одежды.

Иных документов об известности коммерческого обозначения «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, в материалы дела не представлено.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» не успело стать коммерческим до даты приоритета оспариваемого знака ввиду недоказанности лицом, подавшим возражением, его известности на территории города Екатеринбурга, что само по себе свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия указывает, что правообладателем по тексту его дополнительных пояснений от 10.10.2024 и от 18.11.2024 было выявлено, что лицом, подавшим возражение, в сети Интернет используется не коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», а иные обозначения, а именно: 1) обозначение «Bulakh КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР» (приложения №№19, 20); 2) обозначение «Bulakh Wear Collection» (приложение №21); 3) обозначение «BULAKH» (приложение №22). При этом данные обозначения используются для тех же адресов, которые лицо, подавшее возражение, указывало в своём возражении от 20.06.2024, что подтверждается сведениями из сети Интернет (приложения №№24-29).

Согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких

предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения».

Как было указано выше, из материалов дела усматривается использование не одного, а четырех обозначений, лицом, подавшим возражение, претендующих на статус коммерческого обозначения, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса.

При этом коллегия отмечает, что в материалы дела не представлены сведения о том, воспринимают ли потребители многообразие обозначений лица, подавшего возражение, как единое коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалами возражения не установлено всей совокупности признаков необходимых и достаточных для признания возникшим у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение.

В отсутствие возможности квалификации его как единственного коммерческого обозначения имущественных комплексов лица, подавшего возражение, признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №882641 недействительным, на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса, исключается.

В отношении доводов правообладателя о том, что у него также есть исключительные права на коммерческое обозначение «КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР», что подтверждается приложениями №№7-15, коллегия отмечает, что установление данных обстоятельств не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №882641.