

**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 17.11.2023, поданное ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ», г. Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №779235, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**БАСЯ**» по заявке №2020731750, поданной 19.06.2020, зарегистрирован 13.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №779235 на ООО «МЕБЕЛИОНА», Республика Татарстан (далее - правообладатель) в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 17.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству

№779235 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ» является производителем мебельной продукции с товарным наименованием «БАСЯ», ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ» использует наименование «БАСЯ» для обозначения своей продукции с 2016 года, что подтверждается информацией с сайта WaybackMachine (<https://web.archive.org/web/20160820183731/https://www.stendmebel.ru/catalog/spalni/basya/>);

- в настоящее время в Арбитражном суде Московской области закончилось рассмотрение спора по иску правообладателя (ООО «МЕБЕЛИОНА») к ООО «Спутник» (А41-102443/2022). ООО «МЕБЕЛИОНА» просит суд обязать ООО «Спутник» прекратить использование обозначений тождественных с его товарными знаками, а также взыскать компенсацию в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. ООО «Спутник» реализует продукцию ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ».

- учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ» отвечает критериям заинтересованного лица в соответствии с частью 2 статьи 1513 Кодекса, следовательно, имеет право подать настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №779235;

- предоставление исключительного права на обозначение «БАСЯ» только ООО «МЕБЕЛИОНА», безусловно, поставит его, как одного из множества других производителей мебельной продукции в преимущественное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами, что приведет к тому, что любой другой производитель мебели с наименованием линейки мебели «БАСЯ», известную и используемую задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не сможет указывать на своем товаре наименование «БАСЯ»;

- ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ» подготовило таблицу с информацией, размещенной на различных сайтах в Интернете, которая показывает, что обозначение «БАСЯ» используется различными производителями, специалистами соответствующей отрасли производства, работниками торговли, потребителями в качестве обозначения одного и того же товара или товаров того же вида (мебельной продукции, а именно спальный гарнитур (шкафы, комоды, кровати и т.д.)) - приложение №1;

- словесный элемент «БАСЯ» использовался различными лицами при осуществлении своей деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается приложением №2. ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ» подготовило таблицу (приложение № 2), в которой представлена информация с сайта WaybackMachine. Так, согласно найденной информации, размещение мебельной продукции с наименованием «БАСЯ» фигурирует на просторах интернета с 21 июня 2012 года (страница 3 приложения №2 к настоящему возражению);

- таким образом, словесное обозначение «БАСЯ» использовалось в качестве наименования мебельной продукции, а именно спальный гарнитур (шкафы, комоды, кровати и т.д.), задолго до создания ООО «МЕБЕЛИОНА», что свидетельствует о том, что правообладатель не мог не знать о том, что иные лица использовали и используют словесное обозначение «БАСЯ»;

- при запросе «Купить Бася» в поисковой системе Яндекс, Майл.ру, Google выдаются различные ссылки на интернет-сайты производителей и продавцов, содержащие предложение к продаже мебельной продукции, а именно спальный гарнитур (шкафы, комоды, кровати и т.д.) - приложение №3 к настоящему возражению. При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что в запросе нет слов «мебель», «мебельная продукция», «спальный гарнитур» или иных подобных слов, которые могут склонить запрос к поиску именно мебельной продукции, несмотря на это другой продукции, помимо мебельной, при вышеуказанном запросе не отображается;

- вся информация в указанных источниках информации представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю;

- следовательно, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «БАСЯ» оспариваемого обозначения на настоящий момент вошел во всеобщее употребление в качестве наименования мебельной продукции, а именно спальный гарнитур (шкафы, комоды, кровати и так далее), так как он использовался различными продавцами мебели и потребителями в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого обозначения в отношении товаров одного и того же вида;

- на основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №779235 недействительной полностью на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Таблица с ссылками на Интернет-сайты разных продавцов/производителей продукции с наименованием «БАСЯ»;
2. Таблица с информацией с Интернет-сайта WaybackMachine;
3. Таблица с информацией из разных поисковых систем (Яндекс, Mail.ru, Google).

Правообладатель оспариваемого товарного знака 15.01.2024 представил свой отзыв на возражение, доводы которого сводились к следующему:

- само по себе упоминание наименования «БАСЯ» не свидетельствует об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности, поскольку одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен

учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением (см. Информационную справку Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10);

- оспариваемое обозначение не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- в подтверждение мнения об отсутствии различительной способности в возражении лицом, его подавшим, были приведены ссылки на сайты в сети Интернет;

- большая часть скриншотов сайтов была сделана 30 мая 2023 года, то есть уже после регистрации товарного знака «БАСЯ» и лишь фиксируют наличие определенных страниц в сети Интернет на конкретную дату;

- исходя из представленных скриншотов страниц сайтов, нельзя сделать вывод об известности данного обозначения, кто является продавцом товаров, объеме реализованных товаров, а также о том, что обозначение было широко распространено на конкретной территории и использовалось длительное время;

- представленные в материалы дела скриншоты стартовых поисковых систем также выполнены по состоянию на 30 мая 2023 года, что не является соответствующим доказательством позиции лица, подавшего возражения;

- скриншоты интернет страниц, сделанные с помощью сайта <https://web.archive.org/> также не подтверждают объемы продаж соответствующей продукции, ее известность широкому кругу потребителей на соответствующей территории;

- информация из сети Интернет без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, согласно Информационному письму Министерства образования и науки Российской

Федерации от 09 сентября 08 № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности»;

- обозначение «БАСЯ», зарегистрированное в качестве товарного знака №779235, не утратило различительную способность в связи с использованием различными лицами;

- к возражению не приложены доказательства широкого использования обозначения «БАСЯ» иными лицами до даты приоритета товарного знака;

- приведенные в материалах возражения скриншоты из сети Интернет, сделанные в 2023 году, не свидетельствуют об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака;

- для того чтобы обозначение было признано утратившим различительную способность или вошедшим во всеобщее употребление, требуются неопровержимые доказательства того, что такое обозначение воспринималось в качестве такового до даты приоритета товарного знака;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует об отсутствии различительной способности данного обозначения;

- ООО «Стендмебель» при вступлении в правоотношения в сфере предпринимательской деятельности располагало возможностью запросить и получить от компетентных государственных органов необходимую информацию и осуществить действия по регистрации собственного товарного знака, однако не предприняло данных мер;

- таким образом, отсутствуют основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №779235.

На заседании коллегии 07.03.2024 лицо, подавшее возражение, выступало посредством видео-конференц связи и отмечало, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются

злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку обозначение «БАСЯ» использовалось иными лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты (19.06.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №779235 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:



общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ №16133/11 по делу №А40-4717/11 от 03.04.2012, закон не конкретизирует понятие заинтересованного лица и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

Лицом, подавшим возражение, была представлена информация о том, что оно является производителем мебельной продукции, что подтверждается информацией с сайта WaybackMachine (<https://web.archive.org/web/20160820183731/https://www.stendmebel.ru/catalog/spalni/basya/>). Кроме того, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения о том, что «в настоящее время в Арбитражном суде Московской области закончилось рассмотрение спора по иску правообладателя (ООО «МЕБЕЛИОНА») к ООО «Спутник» (А41-102443/2022). ООО «МЕБЕЛИОНА» просит суд обязать ООО «Спутник» прекратить использование обозначений тождественных с его товарными знаками, а также взыскать компенсацию в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. ООО «Спутник» реализует продукцию ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ». Учитывая все изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак **«БАСЯ»** по свидетельству №779235 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №779235 недействительным полностью ввиду того, что словесный элемент «БАСЯ» оспариваемого обозначения на настоящий момент вошел во всеобщее употребление в качестве наименования различной мебели, так как он использовался различными лицами: производителями, продавцами, потребителями в течение длительного периода времени как в России, так и за рубежом, до даты приоритета оспариваемого обозначения в отношении товаров одного и того же вида, что свидетельствует об утрате различительной способности данного обозначения (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно того, что словесный элемент «БАСЯ» вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определённого вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 №2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности,

оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Анализ информации, размещенной на указанных лицом, подавшим возражение, сайтах (приложения №№1, 2), показал, что они не содержат каких-либо сведений об использовании оспариваемого товарного знака различными производителями, специалистами соответствующей отрасли производства, работниками торговли, потребителями в качестве обозначения

одного и того же товара или товаров того же вида. Данные сайты предлагают к продаже различную мебельную продукцию (кровати, шкафы-купе, комоды, столы туалетные, комоды) «БАСЯ», однако, невозможно установить, какими производителями они поставляются, в каких объемах и в течение какого периода времени.

Представленная лицом, подавшим возражение, таблица с информацией из разных поисковых систем (Яндекс, Mail.ru, Google) (приложение №3) содержит в себе результаты поиска по запросу «купить Бася» на дату 31.05.2023 (а не до даты приоритета оспариваемого товарного знака - 19.06.2020), при этом не представляется возможным установить, какими именно лицами, в течение какого времени и в каких объемах данная продукция производилась.

Лицом, подавшим возражение, не было представлено ни одного производственного, технического документа, указывающего на того или иного изготовителя товара, маркируемого рассматриваемым оспариваемым товарным знаком.

Отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие об использовании данного товарного знака в качестве обозначения товара также работниками торговли и потребителями.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют документы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что словесный элемент «БАСЯ» оспариваемого обозначения вошел во всеобщее употребление, в связи с чем, данный довод следует считать недоказанным. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Дополнительно, коллегия отмечает, что хотя лицо, подавшее возражение не ссылалось в просительной части возражения на конкретную норму права, оно указывало, что оспариваемое обозначение не обладает

различительной способностью, поскольку использовалось различными лицами до даты его приоритета.

Представленные лицом, подавшим документы, уже были проанализированы по тексту заключения выше и не доказывают того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «БАСЯ» использовалось различными лицами настолько длительно и интенсивно, что в результате данного использования потеряло свою различительную способность на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении доводов лица, подавшего возражения о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №779235 являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №779235.**