

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 09.07.2021, поданное ООО «Мебелик ОПТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817950, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «BESTMEBELIK» по заявке №2019765567 с приоритетом от 29.10.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.06.2021 за №817950 на имя ООО «БестМебелик», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.07.2021, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №817950 предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В качестве своей заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что представляет собой известную на территории Российской Федерации компанию, специализирующуюся на производстве и продаже мебели и предметов интерьера,

обладающую фирменным наименованием «МЕБЕЛИК ОПТ» и осуществляющую указанные виды деятельности с 29.10.2008, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Также лицо, подавшее возражение, с 16.07.2009 по 21.01.2013 являлось правообладателем товарного знака « МЕБЕЛИК» по свидетельству №315915, правовая охрана которому предоставлялась в отношении 20 и 35 классов МКТУ (до прекращения правовой охраны указанного товарного знака на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2021 года по делу № СИП-750/2020, его правообладателем выступал ИП Рассохин А.К., являющийся участником ООО «МЕБЕЛИК ОПТ»). Лицом, подавшим возражение, подана заявка №2020739297 на регистрацию товарного знака « МЕБЕЛИК», в отношении которой принято решение об отказе в регистрации товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на то, что оно является обладателем коммерческого обозначения «МЕБЕЛИК», включающего в себя часть фирменного наименования «МЕБЕЛИК ОПТ», что подтверждается фотографиями с упаковок товара, счетов, договорами и скриншотами сайта <http://www.mebelik.ru>.

В подтверждение довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, приводит следующие аргументы:

- исключительное право на фирменное наименование «МЕБЕЛИК ОПТ» у лица, подавшего возражение, возникло 29.10.2008, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, т.е. значительно раньше даты приоритета (29.10.2019) оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, является действующим юридическим лицом;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №817950 обладает высокой степенью сходства с произвольной частью фирменного наименования «МЕБЕЛИК ОПТ» по звуковому и графическому признакам сходства;

- товары и услуги, в отношении которых противопоставляемому товарному знаку предоставлена правовая охрана, однородны видам деятельности лица,

подавшего возражение, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, скриншотами сайта лица, подавшего возражение, и договорами с контрагентами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 817950 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

- сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке по свидетельству № 817950 (1);
- выписка из ЕГРЮЛ относительно юридического лица ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» (2);
- сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке «Мебелик» №315915 (3);
- заявка №2020739297 на регистрацию товарного знака «Мебелик», решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2020739297 (4);
- фотографии упаковок товара, счета, договоры с контрагентами и скриншоты сайта: <http://www.mebelik.ru/> (5);
- таблица однородности товаров и услуг оспариваемого товарного знака видам деятельности ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» (6).

В дополнение к ранее представленным материалам от лица, подавшего возражение, представлены:

- платежные поручения на оплату товаров ООО «Мебелик Опт» (7);
- договоры, акты, счета, платежные документы (договор поставки № 3772; договор поставки № 1910; договор на поставку мебельной продукции № 30817/1 (8);
- договор субаренды № 28/16-17; платежное поручение № 931; счета №34 и №90; акт №00000059); скриншоты из видео с выставки Мебель-2016 (9);
- скриншоты статьи генерального директора «Мебелик Опт» (10);
- скриншот архива сайта компании «Мебелик Опт» (11);
- документы о принадлежности домена (12);
- договор № УМ-19/01/2016/01 об оказании услуг (13);
- ссылка на веб архив сайта [www.mebl00.ru](http://www.mebl00.ru) (14);

- платежное поручение № 805 от 26.08.2016 на оплату маркетинговых услуг (15);
- универсальные передаточные документы (УПД) на маркетинговые услуги (16);
- договор об оказании услуг № ТС33-R021/10 по размещению рекламных/рекламно-информационных материалов в каталогах от 01.03.2010 с приложениями (17);
- акты №ТС33-10/06-01 и №ТС33-10/11-01 зачета взаимных требований (18);
- договор об оказании услуг № 270516 по размещению рекламных/рекламно-информационных материалов в каталогах от 01.04.2016 с приложениями (19);
- договор об оказании услуг по продвижению товаров № РЕК20820/17 от 01.04.2017 с приложениями (20);
- договор поставки № 118/2013 от 01.01.2013 (21);
- приказ об утверждении формы этикетки продукции ООО «ПолиАрт» от 01.08.2017 (22);
- договор №0-182-18 на изготовление и поставку полиграфической продукции от 24.04.2018 с приложениями (23);
- заказы № JT-18-1827, №JT-18-1828, №JT-18-1826 от 08.11.2018; №JT-19-1087 от 14.05.2019 (24);
- заказ № JT-18-1826, приложение №1 к дополнительному соглашению № 2 (25);
- счета, УПД и платежные поручения на оплату брошюр (26);
- доверенность от ООО «Дилема» от 12.10.2012 на получение/приемку товара от ООО «Мебелик ОПТ» для дальнейшего экспедирования для транспортно-экспедиционной компании ООО «ЖелдорАльянс», доверенность № 258 от 12.10.2012, выданная ООО «ЖелдорАльянс» на получение материальных ценностей (мебели), товарная накладная №11813 от 15.10.2012, акт приёма-сдачи грузобагажа от 15.10.2012 (отправитель ООО «Мебелик ОПТ», получатель ООО «Дилема»), гарантийное письмо ООО «Дилема» на оплату (27);

- договор поставки № 2907 от 28.12.2010 между ООО «Мебелик Оптима» и ООО ТЦ «Бакалавр» и акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 02.02.2012 между ООО «Мебелик Оптима» и ООО ТЦ «Бакалавр» (28);

- бухгалтерская финансовая отчетность за период с 2013 по 2020 годы (29);

- награды ООО «Мебелик Оптима» (30);

- исковое заявление ООО «Мебелик Оптима» от 12.09.2013 о взыскании долга и пени по договору поставки к ответчику ООО «Диванхит», определение о принятии искового заявления к производству (31);

- скриншоты видео с выставки Мебель-2019 (32).

Копии документов, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, которое состоялось 25.08.2021:

- транспортные накладные, счета-фактуры, акты об исполнении работ и услуг за 2018 – 2019 годы (33);

- диплом лауреата смотра образцов мебели и ее компонентов на международной специализированной выставке «Экспомебель – Урал 2013» (34);

- скриншоты сайта RU-CENTER об администраторе домена mebelik.ru (35);

- договоры аренды нежилого помещения №1/МО-0419 от 01.04.2019 с приложениями; №ЭП-МО-01517 от 01.05.2017 с актом приема-передачи помещения; №БЦ-МО-270614 от 27.06.2014 с актом приема-передачи помещения; №3/МО-0518 от 01.05.2018 с приложением (36).

Копии документов, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, которое состоялось 27.09.2021:

- решение Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2013 по делу №А40-128531/13 (37);

- договор на оказание услуг №18-03 от 20.04.2018 по размещению рекламных материалов в каталоге МЕБЕЛИК 2018 с приложением и отчетом об оказанных услугах и страницы каталога; товарная накладная от 04.05.2018; акт зачета взаимных требований от 14.05.2018 (38);

- договор поставки №ТС33/Р-013/10 от 30.08.2010 с приложением (39).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, поступивший 10.08.2021, и дополнение к отзыву, где выразил свое несогласие с доводами возражения.

Правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак «BESTMEBELIK» по свидетельству №817950 не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием либо коммерческим обозначением «МЕБЕЛИК ОПТ», поскольку, несмотря на фонетическое совпадение одного элемента, обозначения не являются сходными до степени смешения, так как состоят из разного количества слов, отличающихся друг от друга. При этом сравниваемые обозначения имеют разницу в логическом ударении: в фирменном наименовании упор делается на последнее слово - «ОПТ», в то время как в товарном знаке «BESTMEBELIK» фонетическое логическое ударение падает на элемент «бест».

В подтверждение указанного правообладатель ссылается на решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-326340/19-12-2419 от 02.07.2020, которое было поддержано Девятым арбитражным апелляционным судом (постановление от 22.04.2021 по делу № А40-326340/19-12-2419).

Кроме того, по мнению правообладателя, лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства реального использования фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности и известность использования обозначения для индивидуализации соответствующего предприятия, осуществляющего конкретную деятельность, на определенной территории (для подтверждения возникновения права на коммерческое обозначение).

В отзыве содержится критический анализ документов, приложенных к возражению. В частности, правообладатель обращает внимание на то, что часть представленных документов относится к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака (представленные скриншоты сайта mebelik.ru), которые также не содержат указания на фирменное наименование.

Правообладатель отмечает, что в представленных договорах поставки (от 11 января 2016 года, от 09 января 2017 года, и от 10 июля 2017 года) лицо, подавшее возражение, выступает в качестве покупателя, при этом отсутствуют доказательства

введения товаров 20 класса МКТУ в гражданский оборот путем заключения договоров оптовой или розничной продажи с третьими лицами.

Лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства исполнения договора, где оно выступает в качестве поставщика товаров (предметов мебели), а именно, отсутствуют заявки покупателя, акты сдачи-приемки товара, платежные поручения, подтверждающие факт оплаты по договору.

Правообладатель также обращает внимание, что некоторые договоры поставки имеют признаки подлога, поскольку в них неверно указаны реквизиты лица, подавшего возражение.

Также лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств наличия у него коммерческого обозначения, поскольку не представлено ни одного документа, подтверждающего известность использования обозначения для индивидуализации соответствующего предприятия, осуществляющего конкретную деятельность, на определенной территории.

Правообладатель оспариваемого товарного знака обращает внимание на фактические обстоятельства, предшествовавшие подаче данного возражения, а именно на то, что правовая охрана товарного знака «Мебелик» по свидетельству №315915, правообладателем которого являлось лицо, аффилированное с лицом, подавшим возражение (Рассохин А.К.), была досрочно прекращена в связи с неиспользованием.

В своем дополнении к отзыву, которое было представлено на заседании коллегии 27.09.2021, правообладатель представил сведения об обозначении «BESTMEBELIK», которое в качестве коммерческого обозначения (названия интернет-магазина) принадлежит ему с 2009 года в силу факта использования его аффилированным лицом ИП Егоровым М.Г., являющимся генеральным директором и единственным учредителем ООО «БестМебелик» - правообладателя оспариваемого товарного знака.

Кроме того, правообладатель, анализируя дополнительные документы, представленные лицом, подавшим возражение, делает вывод об отсутствии доказательств, подтверждающих систематическое осуществление лицом, подавшим

возражение, предпринимательской деятельности в отношении товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ, в силу чего, по его мнению, сходство фирменного наименования до степени смешения с оспариваемым товарным знаком установлению не подлежит, ссылаясь при этом на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2016 по делу №СИП - 626/2015.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака № 817950.

К отзыву и дополнению к отзыву приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-326340/19-12-2419 от 02.07.2020 (40);
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-326340/19 от 22.04.2021 (41);
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» (42);
- копия страницы сайта <http://www.mebelik.ru/> (43);
- письмо о смене банковских реквизитов (44);
- скриншот сайта <https://sovcombank.ru/about/pages/klientam-akb-rosevrobank-ao-> (45);
- выписки из ЕГРЮЛ относительно ООО «Компания «Бестмебелик», ООО «Мебелик Опт», ООО «ПолиАртМебель» (46);
- выписка из ЕГРИП относительно ИП Егоров М.Г.(47);
- скриншот сайта Рейтинга Рунета <https://ratingruneta.ru/awards/20U/e-commerce/?stage=I> (48);
- копии страниц Навигатора индустрии детских товаров <https://acgi.ru/upload/iblock/3cb/3cbf97e3bde12138d02f022951672dd6.pdf> (49);
- скриншоты страниц группы «Бестмебелик» в социальной сети VKontakte, подтверждающие несение расходов на рекламное продвижение (50);
- товарные накладные, счета на оплату и платежные документы, подтверждающие продажу товаров с использованием спорного обозначения (51);
- фотографии дисконтной карты «БестМебелик» (52);
- договоры, подтверждающие использование спорного обозначения (53);

- договоры аренды и субаренды, подтверждающие использование коммерческого обозначения в хозяйственной деятельности (54);
- каталоги BESTMEBELIK 2011 года (55).

На заседании коллегии, которое состоялось 26.10.2021, в дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило комментарии к отзыву правообладателя и просьбу о приобщении материалов, подтверждающих дату начала деятельности под фирменным наименованием «Мебелик ОПТ»:

- договоры поставки №2032 от 01.12.2008 с компанией «Рабочее место», товарные накладные на поставку с 03.12.2008 по 08.02.2010 с компанией «Рабочее место», счета-фактуры (покупатель - «Рабочее место») с 03.12.2008 по 08.02.2010, счета (покупатель - «Рабочее место») с 01.12.2008 по 03.02.2010 (56);

- договор поставки №2410 от 01.01.2009 с компанией «Горизонт» и товарные накладные с компанией «Горизонт» с 11.01.2009 по 01.10.2009 (57);

- договор поставки №1634 от 26.01.2009 с компанией «Торговый дом «Премьер» и товарные накладные с «Торговый дом «Премьер» с 07.04.2009 по 16.12.2009 (58);

- договор поставки №1681 с ИП Тутаевой И.Ю. с 18.02.2009 и товарные накладные от 07.12.2009 по 11.12.2009 (59);

- договор поставки №967/3-ПО/2009 с «ЕВРООФИС» и товарные накладные с «ЕВРООФИС» с 27.08.2009 по 10.02.2010 (60);

- товарные накладные с Федеральной Службой Охраны РФ с 01.04.2009 по 08.09.2011, счета с ФСО с 31.03.2009 по 26.11.2009, счета-фактуры с ФСО с 01.04.2009 по 26.11.2009 (61);

- договор поставки №LS-HI/01/2010/F/35/86 с ООО «Домашний Интерьер» от 27.01.2010 и приложения к нему, протокол разногласий к данному договору, дополнительное соглашение к договору, коммерческое соглашение с 2010-2011, соглашение о расторжении (62);

- договор поставки №LS-HI/01/2011/F/35/132 с ООО «Домашний Интерьер» от 01.01.2011 и приложения к нему, протокол разногласий к данному договору, дополнительные соглашения к договору №1-№10 (63);

- коммерческие соглашения с ООО «Домашний Интерьер» за 2012-2014 и 2018-2019 (64);

- товарные накладные и другие документы, подтверждающие продажу мебели с 02.03.2012 по 02.02.2021 (65);

- копии журнала «Комод&К» выпуск №58 от ноября 2008 (66);

- копии страниц журналов «Комод&К» с 2007 по 2011 год (67).

На заседании коллегии, которое состоялось 23.11.2021, правообладатель представил письменные пояснения на возражение, где, в частности, вновь указал на то, что лицо, подавшее возражение, не доказало факт использования фирменного наименования для услуг 35 класса МКТУ, поскольку из представленных документов не следует, что реализованные товары были приобретены им у третьих лиц и не производились самостоятельно лицом, подавшим возражение.

От лица, подавшего возражение, было представлено ходатайство об уточнении требований, заявленных в возражении, а именно, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817950 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

20 класса - *керамические ручки для мебели; ручки выдвижных ящиков из дерева; ручки дверные неметаллические; карнизы для занавесей; зеркала; каркасы для матрасов; столы пеленальные настенные; вешалки для одежды; крючки для занавесей; крючки вешалок для одежды неметаллические; буфеты; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; запоры дверные неметаллические; защелки неметаллические; зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия плетеные; картотеки [мебель]; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; конторки; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати больничные; кровати деревянные; кровати детские; крышки столов; крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки для комнатных животных; манежи для детей; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для цветочных горшков; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для*

картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; прилавки [столы]; ручки круглые неметаллические; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; стеллажи; стойки для зонтов; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; экраны каминные [мебель].

35 класса - реклама и продвижение товаров 20 класса МКТУ; услуги по оптовой и розничной продаже товаров 20 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 38 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, в рамках рассмотрения спора лицо, подавшее возражение, вправе представлять дополнительные доводы по возражениям и заявлениям и подтверждающие их документы и материалы.

Таким образом, представленные дополнительные материалы должны учитываться при рассмотрении данного спора.

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

С учетом даты приоритета (29.10.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 817950 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №817950 представляет собой словесное обозначение «BESTMEBELIK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (2), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на произвольную часть фирменного наименования «МЕБЕЛИК ОПТ» возникло у лица, подавшего возражение, с даты 29.10.2008 его регистрации в качестве юридического лица, т.е. ранее даты приоритета (29.10.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №817950.

Сравнительный анализ произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком показал следующее.

Принимая во внимание то обстоятельство, что при сравнительном анализе таких средств индивидуализации как фирменное наименование и товарный знак, признак визуального сходства не играет существенной роли, сравнению подлежат произвольная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, «МЕБЕЛИК ОПТ» и словесное обозначение «BESTMEBELIK», при этом определяющее значение для вывода о сходстве этих средств индивидуализации имеют признаки фонетического и семантического сходства.

Коллегия также приняла во внимание, что включенное в фирменное наименование сокращение «ОПТ» является слабым элементом – общепринятым сокращением от слова «оптовый», указывающим на область деятельности лица, подавшего возражение. Соответственно, сравнению подлежат слова «МЕБЕЛИК» и

«BESTMEBELIK», которые характеризуются фонетическим сходством, обусловленным полным фонетическим вхождением слова «МЕБЕЛИК» в оспариваемый словесный товарный знак, при этом совпадающие части «МЕВЕЛИК» - «МЕБЕЛИК» характеризуются совпадением звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Следует отметить, что правообладатель не отрицает, что слово «BESTMEBELIK» состоит из двух частей - начальной части «BEST» и словесного элемента «МЕВЕЛИК», однако коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что в оспариваемом товарном знаке логическое ударение падает на часть слово «BEST», которая переводится на русский язык как «лучший», поскольку именно вторая часть слова «МЕВЕЛИК», обладающая фонетическим тождеством с фантазийным словом «МЕБЕЛИК», является сильной и оригинальной частью этого сложносоставного слова.

Отсутствие смыслового значения в словах не дает возможности провести анализ по семантическим критериям сходства, что усиливает значение фонетического признака сходства. Вместе с тем, несмотря на фантазийный характер сравниваемых словесных элементов, они могут вызывать в сознании российского потребителя сходные ассоциации, благодаря наличию хорошо знакомого российскому потребителю слова «best» (лучший) перед фонетически совпадающей частью «МЕВЕЛИК».

Таким образом, коллегия полагает возможным сделать вывод о наличии сходства между отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемым словесным товарным знаком.

В этой связи коллегия не может принять во внимание ссылку правообладателя на решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-326340/19-12-2419 от 02.07.2020 (40) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по этому делу от 22.04.2021 (41), где было установлено отсутствие фонетического сходства между комбинированным товарным знаком, состоящим из словесных элементов «МЕБЕЛИК мебельная компания», и комбинированным обозначением, включающим словесные элементы «best Mebelik», на основании общего впечатления,

и отсутствие между ними сходства до степени смешения по семантическому признаку, поскольку анализ сходства между этими обозначениями проведен без учета признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных, исходя из положений Кодекса и Правил, применяемых при экспертизе товарных знаков, а также без учета методических подходов, выработанных при таком анализе. Кроме того, анализу подлежали другие обозначения, в силу чего выводы, изложенные в данных судебных актах, не могут иметь значение для данного спора.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (2) основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является оптовая торговля офисной мебелью, дополнительным видом деятельности является, в частности, производство мебели для офисов и предприятий торговли, производство прочей мебели, деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями, торговля оптовая бытовой мебелью, торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, хранение и складирование прочих грузов, деятельность вспомогательная, связанная с перевозками, прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

Анализ документов, представленных в подтверждение доводов возражения, показал следующее.

Из представленных документов следует, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность по

продвижению товаров (предметов мебели) третьих лиц, закупая их у поставщиков, в частности, ИП Гардер И.О., ООО «ПК СТОЛИЧНАЯ», ООО ТПФ «Этуаль», ООО «Элевуд», ООО «ЮН-ЭКСПО» (договоры поставки от 11.01.2016, от 09.01.2017, от 10.07.2017, от 03.08.2017 и др.) (5), (8), при этом договорами предусмотрено, что в период их действия, в целях содействия продвижению товаров поставщика, покупатель (ООО «Мебелик ОПТ») размещал информацию о товаре в сети интернет, в том числе, на интернет-сайте [www.mebelik.ru](http://www.mebelik.ru), администратором которого оно является (12), (35), а также в собственных печатных рекламных материалах с использованием товарного знака «МЕБЕЛИК», что подтверждается представленными скриншотами сайта (5), (35). В подтверждение исполнения договоров поставки представлены соответствующие платежные документы (7).

Кроме того, подтверждением деятельности лица, подавшего возражение, по продвижению товаров третьих лиц являются следующие документы:

- договор № УМ-19/01/2016/01 от 19.01.2016 об оказании маркетинговых услуг, заключенный с исполнителем в лице ООО «Мебельный клуб», предметом которого являлось размещение рекламных материалов заказчика (ООО «Мебелик ОПТ») на сайте исполнителя [www.meb100.ru](http://www.meb100.ru), в том числе, логотип, фото и видео материалы заказчика, прайс-листы и контакты оптовых покупателей (13) – (16);

- договор об оказании услуг № ТС33-R021/10 по размещению рекламных/рекламно - информационных материалов в каталогах от 01.03.2010 с приложениями, заключенный между ООО «Мебелик ОПТ» (Заказчик») и ООО «Руссбланкоиздат» (Исполнитель), предметом которого является размещение Исполнителем рекламных и (или) рекламно-информационных материалов Заказчика в корпоративных каталогах Исполнителя с целью распространения информации, направленной на поддержание интереса потребителей к товарам Заказчика (лица, подавшего возражение) и обеспечение непрерывного информационного воздействия на потребителей для увеличения продаж товаров Заказчика (в качестве которых, в том числе, выступают товары (предметы мебели), приобретенные лицом, подавшим возражение, по вышеуказанным договорам поставки) (17) - (20), (39);

- договор № 0-182-18 на изготовление и поставку полиграфической продукции от 24.04.2018 с приложениями, заключенный лицом, подавшим возражение (заказчик), с ООО «Типография Сити Принт» (поставщик), предметом которого является изготовление полиграфической продукции, в частности, рекламных брошюр и каталогов продукции (предметов мебели), под обозначением «МЕБЕЛИК» (23) – (26);

- договор на оказание услуг №18-03 от 20.04.2018 по размещению рекламных материалов в каталоге МЕБЕЛИК 2018 с приложением и отчетом об оказанных услугах и страницы каталога (38).

Значительная часть представленных документов подтверждает, что лицо, подавшее возражение, осуществляло поставку товаров (предметов мебели) (договоры поставки №2982 от 28.02.2017 с покупателем ООО «Приоритет», №3772 от 01.07.2018 с покупателем ООО ТД «ТАЛАНТ», № 1910 от 01.07.2015 с покупателем ООО «Эверест», №118/2013 от 01.01.2013 с покупателем ООО «ПолиАртМебель; №2907 от 28.12.2010 с ООО ТЦ «БАКАЛАВР») (8), (21) – (22), (28).

Кроме того, представлены договоры поставки, заключенные лицом, подавшим возражение, в качестве поставщика с различными компаниями:

- №2032 от 01.12.2008, заключенный с компанией «Рабочее место», товарные накладные с 03.12.2008 по 08.02.2010, счета-фактуры с 03.12.2008 по 08.02.2010, счета с 01.12.2008 по 03.02.2010 (56);

- №2410 от 01.01.2009, заключенный с компанией «Горизонт», товарные накладные с 11.01.2009 по 01.10.2009 (57);

- №1634 от 26.01.2009, заключенный с компанией «Торговый дом «Премьер», товарные накладные с 07.04.2009 по 16.12.2009 (58);

- №1681 от 18.02.2009, заключенный с ИП Тутаевой И.Ю., товарные накладные с 07.12.2009 по 11.12.2009 (59);

- №967/3-ПО/2009 с «ЕВРООФИС», товарные накладные с 27.08.2009 по 10.02.2010 (60);

- №LS-НН/01/2010/F/35/86 с ООО «Домашний Интерьер» от 27.01.2010 и приложения к нему, протокол разногласий к данному договору, дополнительное

соглашение к договору, коммерческое соглашение с 2010-2011, соглашение о расторжении (62).

Представлены также товарные накладные, подтверждающие поставку мебели ФСО РФ с 01.04.2009 по 08.09.2011, счета с ФСО с 31.03.2009 по 26.11.2009, счета-фактуры с ФСО с 01.04.2009 по 26.11.2009 (61).

Документы, связанные с иском лица, подавшего возражение к ответчику ООО «Диванхит», включая решение Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2013 по делу № А40-128531/13 (31), (37), также подтверждают, что лицо, подавшее возражение, выступало в качестве продавца (поставщика) корпусной мебели.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по закупке и поставке товаров (офисной мебели), однако документов, подтверждающих, что оно также являлось производителем этих товаров, материалы возражения не содержат.

Документы, относящиеся к финансовой отчетности (29), подтверждают, что основная коммерческая деятельность лица, подавшего возражение, связана с оптовой торговлей офисной мебелью (код ОКВЭД 46.65).

Представленные дипломы (30), (34) не могут служить подтверждением производственной деятельности лица, подавшего возражение, однако свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, принимало участие в различных международных и отраслевых выставках, где рекламировало образцы мебели, т.е. также оказывало услуги по продвижению этих товаров.

Скриншоты и видео с выставки Мебель-19 (21) – (32) также не могут подтвердить деятельность лица, подавшего возражение, по производству товаров, однородных товарам 20 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, до даты его приоритета, однако, как указано выше, свидетельствуют о его деятельности по продвижению товаров (предметов мебели).

Таким образом, из представленных документов следует, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием до даты (29.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака закупало, продвигало и реализовывало товары, относящиеся к 20 классу МКТУ, в частности, офисную мебель, то есть оказывало

услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. Однородность этих услуг обусловлена одинаковым назначением, кругом потребителей и сходными условиями оказания этих услуг.

Следует отметить, что при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой.

Учитывая, что представленные документы подтверждают факт использования лицом, подавшим возражение, отличительной части фирменного наименования, сходного с оспариваемым товарным знаком, в своей коммерческой деятельности по продвижению и реализации товаров определенного вида, а именно предметов мебели, то следует признать однородными также часть товаров 20 класса МКТУ, которые относятся к мебели и элементам мебели, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 817950 недействительной.

В качестве обоснования заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, возражение содержит ссылку на то, что лицо, подавшее возражение, является обладателем коммерческого обозначения «МЕБЕЛИК».

Однако возражение и приложенные к нему материалы не подтверждают факт наличия у лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение «МЕБЕЛИК», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, поскольку отсутствует совокупность условий, подтверждающих возникновение и наличие у лица, подавшего возражение, такого права.

В соответствии с положениями статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение является средством индивидуализации торгового, промышленного и другого предприятия, при этом исключительное право на коммерческое обозначение возникает только при наличии ряда условий, позволяющих установить, используется обозначение «МЕБЕЛИК» лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо представить

доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Однако лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, свидетельствующих о том, что оно является владельцем предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в том числе, степень его известности именно в статусе коммерческого обозначения, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о размещении соответствующей вывески, а также другие документы, свидетельствующие об использовании этого обозначения в коммерческой деятельности, на основании которых можно было бы установить сам факт возникновения права на коммерческое обозначение. При этом представленные договоры аренды нежилого помещения (36) общей площадью 40,65 кв. м., расположенного по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д.15, кор.5, касаются аренды помещения для размещения офиса.

Что касается рекламной печатной продукции (каталоги, рекламные брошюры), которая производилась по заказу лица, подавшего возражение, где размещалось обозначение «МЕБЕЛИК» в качестве названия фабрики мебели, то в отсутствие документов, подтверждающих наличие у лица, подавшего возражение, соответствующего предприятия (имущественного комплекса), такая информация может расцениваться как маркетинговый прием, направленный на повышение покупательского интереса и спроса на предлагаемые товары.

Таким образом, довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части коммерческого обозначения не подтвержден документами, приложенными к возражению.

Коллегия не может принять во внимание сведения, изложенные в отзыве правообладателя, относительно того, что обозначение «BESTMEBELIK» с 2009 года используется правообладателем в качестве коммерческого обозначения (названия интернет-магазина) в силу факта использования его аффилированным лицом ИП Егоровым М.Г., являющимся генеральным директором и единственным учредителем правообладателя, поскольку они не могут опровергнуть доводы возражения, касающиеся исключительного права на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, которое возникло у лица, подавшего возражение, в 2008 году. Кроме того, юридическое лицо, являющееся правообладателем оспариваемого товарного знака, было создано 11.02.2010 (46).

Ссылка правообладателя на постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 09.09.2016 по делу №СИП - 626/2015 также не может быть принята во внимание, поскольку данное дело связано с установлением заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Что касается сомнения правообладателя в достоверности некоторых материалов, представленных лицом, подавшим возражение, то коллегия при анализе представленных документов исходила из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, при этом оценка представленных документов по критерию достоверности, не входит в ее полномочия.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №817950 недействительным в отношении товаров 20 класса МКТУ «керамические ручки для мебели; ручки выдвижных ящиков из дерева; ручки дверные**

неметаллические; карнизы для занавесей; зеркала; каркасы для матрасов; столы пеленальные настенные; вешалки для одежды; крючки для занавесей; крючки вешалок для одежды неметаллические; буфеты; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; запоры дверные неметаллические; защелки неметаллические; зеркала ручные [зеркала туалетные]; изделия бамбуковые; изделия плетеные; картотеки [мебель]; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; конторки; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати больничные; кровати деревянные; кровати детские; крышки столов; крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические; лежанки для комнатных животных; манежи для детей; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подставки для цветочных горшков; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; прилавки [столы]; ручки круглые неметаллические; секретеры; сиденья металлические; скамьи [мебель]; стеллажи; стойки для зонтов; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы

**для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; экраны каминные [мебель]» и услуг 35 класса МКТУ «реклама и продвижение товаров 20 класса МКТУ; услуги по оптовой и розничной продаже товаров 20 класса МКТУ».**