

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.08.2021, поданное ИП Чаглей А., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807264, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**CHESTER-DIVAN**» по свидетельству №807264 с приоритетом от 25.05.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.04.2021 по заявке №2020726308. Правообладателем товарного знака по свидетельству №807264 является ИП Амирханова Г.Ш., Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.08.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №807264 произведена с нарушением требований, установленных положениями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, была получена претензия от ИП Амирхановой Г.Ш. с требованием о прекращении нарушения прав на товарный знак «CHESTERDIVAN», а также выплате компенсации. Тем самым заявитель является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 807264;

- словесная часть «CHESTER-DIVAN» оспариваемого обозначения, которая воспринимается потребителем как транслитерация на английский язык общепринятого словосочетания, является указанием на товары 20 класса МКТУ, а именно – диваны, поскольку «честер» – это название модели дивана, широко используемое разными предпринимателями, что свидетельствует об утрате различительной способности данным словесным элементом;

- особенностями модели дивана «честер» являются каретная стяжка, одноуровневая спинка, закругленные подлокотники, низкая посадка;

- при запросе «диваны честер» в поисковой системе Яндекс выдаются различные ссылки на интернет-сайты производителей, содержащие предложения к продаже модели диванов под названием «честер/ chester» <https://hoff.ru>, <https://www.angstrem-mebel.ru/>, <http://mebelmoscow.ru>, <https://www.divano.ru>, <https://m.divan.ru/category/divanychester> (приложения № 3-7);

- обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него. Вследствие этого видовое понятие товара не может служить средством индивидуализации этого товара и указателем источника его происхождения;

- понятия «честер» (Chester) и «честерфилд» (Chesterfield) ассоциируются у потребителей с одним и тем же видом товара – диваном определенной конфигурации. Согласно Словарю синонимов ASIS Тришина В.Н. синонимом слова «диван» является слово «честерфилд» (приложение № 8);

- понятия «диваны честер» и «честер» применительно к мебели встречаются в большом количестве разнообразных источников, опубликованных задолго до даты приоритета товарного знака «CHESTER-DIVAN». Так, например, на сайте <https://dekoriko.ru/divany/chester/> размещена информация об истории возникновения модели дивана «Честер» («chester»), где указано, что данная модель существует уже очень давно (приложение № 9). На сайте <http://artcalisa.ru/remont/interer-i-dekor-kvartiry/kozhanij-divanchester-istoriya-otlichitelnye-osobennosti-i-xarakteristiki-izdeliya.html> размещена статья от 02.10.2016 г. (до даты приоритета товарного знака) «Кожаный диван Честер: История, отличительные особенности и характеристики изделия» (приложение №10).

- описание модели дивана «Честер» («chester») также упоминается на различных сайтах по продаже мебели: <https://rattan-mebel.ru/article/51-legendarnii-divan-chester-istoriya-i-sovremennost/> (приложение № 13), <http://мебелькатеринбурга.рф/blog/istoriya-legendarnogo-divana-chesterfeld> (приложение № 15), <https://stroy-podskazka.ru/divany/chester/> (приложение № 17), <https://www.ib-gallery.ru/blog/ideas-for-interior-design/320-chesterfield-the-story/> (приложение № 19), <https://lanimamebel.ru/chester-divan/> (приложение № 21).

- кроме того, модели дивана «Честер» («chester») упоминаются в научной статье «Языковые особенности рекламных текстов мебельной продукции на материале русского и французского языков» Яхиной Д.В., которая была опубликована в журнале «Вестник современных исследований» в 2018 году (приложение № 23);

- таким образом, обозначение «CHESTER» широко использовалось до даты приоритета товарного знака и используется в настоящее время различными лицами: производителями, продавцами, потребителями, что свидетельствует об утрате различительной способности данного обозначения;

- согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Амирханова Гюнель Шахиновна была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 23.03.2020, основной вид ее деятельности «Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и

прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах» (приложение №24). Таким образом, ИП Амирханова Гюнель Шахиновна не могла не знать, что иные лица использовали и используют обозначение «Честер» (Chester) в сфере продажи мебели в качестве наименования модели диванов, что противоречит пункту 1 статьи 10 Кодекса, в котором сказано: «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №807264 недействительной полностью на основании подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Снимки с экрана интернет-сайта маркетплейса Яндекс.Маркет https://market.yandex.ru/catalog--divany-ikushetki/18049587/list?text=честер%20диван&сра=0&hid=7286125&srnum=260&lr=213&rs=eJwz8lRy5RK_2H5h68XGi01AskHhwpYLOy5surDhw16BT3P2MSuxcDAIMABJdgEeDYYsXGoDGAFZ6SUS&was_redir=1&rt=11&glfilter=7310962%3A7310964&onstock=0&local-offersfirst=0;
2. Снимки с экрана интернет-сайта маркетплейса Ozon https://www.ozon.ru/category/myagkaya-mebel-15017/?from_global=true&text=честер+диван;
3. Снимки с экрана интернет-сайта <https://hoff.ru;>
4. Снимки с экрана интернет-сайта <https://www.angstrem-mebel.ru;>
5. Снимки с экрана интернет-сайта <https://m.divan.ru/category/divany-chester;>
6. Снимки с экрана интернет-сайта <http://mebelmoscow.ru;>
7. Снимки с экрана интернет-сайта <https://www.divano.ru;>

8. Снимки с экрана интернет-сайта https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/196154/%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4
(Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013);
9. Снимки с экрана интернет-сайта <https://dekoriko.ru/divany/chester/>;
10. Снимки с экрана интернет-сайта <http://artc-alisa.ru/remont/interer-i-dekorkvartiry/kozhanij-divan-chester-istoriya-otlichitelnye-osobennosti-i-xarakteristiki-izdeliya.html>;
11. Снимки с экрана интернет-сайта <https://bersoantik.com/ru/blog/2018/11/25/chesterfilezagadka-poyavleniya-i-neizmennaya-popu/>;
12. Снимки с экрана интернет-сайта <https://blog.tam.by/divan-chester/>;
13. Снимки с экрана интернет-сайта <https://rattan-mebel.ru/article/51-legendarnii-divan-chester-istoriya-i-sovremennost/>;
14. Снимки с экрана интернет-сайта сервиса WHOIS содержащий информацию о создании сайта rattan-mebel.ru;
15. Снимки с экрана интернет-сайта <http://мебелькатеринбурга.рф/blog/istoriyalegendarnogo-divana-chesterfile>;
16. Снимки с экрана интернет-сайта сервиса WHOIS содержащий информацию о создании сайта мебелькатеринбурга.рф;
17. Снимки с экрана интернет-сайта <https://stroy-podskazka.ru/divany/chester/>;
18. Снимки с экрана интернет-сайта сервиса WHOIS содержащий информацию о создании сайта stroy-podskazka.ru;
19. Снимки с экрана интернет-сайта <https://www.ib-gallery.ru/blog/ideas-for-interiordesign/320-chesterfield-the-story/>;
20. Снимки с экрана интернет-сайта сервиса WHOIS содержащий информацию о создании сайта ib-gallery.ru;
21. Снимки с экрана интернет-сайта <https://lanimamebel.ru/chester-divan/>;

22. Снимки с экрана интернет-сайта сервиса WHOIS содержащий информацию о создании сайта lanimamebel.ru;
23. Яхина Д.В. Языковые особенности рекламных текстов мебельной продукции на материале русского и французского языков // Вестник современных исследований. 2018. №4.1(19);
24. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении Амирхановой Гюнели Шахиновны;
25. Снимки с экрана интернет-сайта Национального института промышленной собственности во Франции (INPI) https://data.inpi.fr/dessins_modeles/FR080860-016;
26. Снимки с экрана интернет-сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Лицом, подавшим возражение, 01.09.2021 было направлено дополнение к возражению от 11.08.2021, в котором отмечалось следующее:

- обозначение «chester-divan», включающее элемент «честер» (chester), тождественный элементу «честерфилд» (chesterfield), воспринимается потребителями, изготовителями мебели и продавцами исключительно как указание на вид мебели, а именно - диван английского происхождения;

- наименования «честерфилд» (chesterfield), «честер» (chester), «диваны честер» широко использовались различными производителями и продавцами мебели до даты приоритета оспариваемого обозначения (приложения № 27- 56);

- обозначение «chester-divan», зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, не обладает различительной способностью, поскольку состоит из слова «chester», которое указывает на конкретную модель мебели, и «divan», которое указывает на вид товара и, в соответствии с позицией Роспатента, выраженной в ходе регистрации, является неохраняемым;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения непосредственно связаны с продажей диванов правообладателем. Вместе с тем, учитывая, что предприятия по изготовлению мебели, в частности диванов, нередко реализуют свою продукцию через собственные интернет-магазины и интернет-сайты, услуги

35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам производителей и продавцов.

Вместе с дополнением к возражению лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

27. Снимки экрана с интернет-сайта www.divan.ru;
28. Снимки экрана с интернет-сайта www.mebelman.su;
29. Снимки экрана с интернет-сайта www.atable.ru;
30. Снимки экрана с интернет-сайта www.pufico.ru;
31. Снимки экрана с интернет-сайта www.omkmebel.ru;
32. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://hoff.ru>;
33. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://www.angstrem-mebel.ru/>;
34. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://m.divan.ru>;
35. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <http://mebelmoscow.ru>;
36. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://www.divano.ru>;
37. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://rattan-mebel.ru>;
38. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <http://мебельекатеринбурга.рф>;
39. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://stroy-podskazka.ru>;
40. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://www.ib-gallery.ru>;
41. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <http://chester-style.ru/>;

42. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://tiu.ru>;
43. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://www.chester33.ru/>;
44. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://stokdivanov.ru/>;
45. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://www.divan.ru>;
46. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://snik.co>;
47. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://good-mebel.com>;
48. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://tsvetmebel.ru>;
49. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://bestmebelik.ru>;
50. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://www.fabrika-horeca.ru/>;
51. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://fgall.ru>;
52. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://briskmebel.ru>;
53. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://optdivan.ru>;
54. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://www.fabrikamvk.ru>;
55. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://www.orgmebel.ru>;
56. Снимки экрана с интернет-сервиса Wayback Machine в отношении сайта <https://vipdivani.ru>.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 03.09.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 15.10.2021.

На заседании коллегии 15.10.2021 правообладатель присутствовал; 22.09.2021 направил отзыв по мотивам поступившего 11.08.2021 возражения.

В своем отзыве от 22.09.2021 правообладатель отмечал следующее:

- словесный элемент обозначения CHESTER представляет собой не наименование конкретной модели товара (в настоящем случае дивана), а произвольное обозначение, которое может использоваться в отношении любой модели дивана, а не только указанной лицом, подавшим возражение;

- в приложении №1 лицо, подавшее возражение, использует скриншоты результатов запроса «честер диван» на сервисе Яндекс.Маркет, из которых можно сделать вывод о том, что обозначение «Честер» используется не только в отношении той модели дивана, характерные черты которой перечислены в тексте возражения (у диванов отсутствует каретная стяжка, уровень спинки и подлокотников - различный);

- вместе с тем, на сервисе Яндекс.Маркет представлены диваны, которые отвечают характеристикам модели «честер», однако, маркируются иными обозначениями «Inari», «Прадо Премиум Синий», «Прадо Премиум Бежевый»;

- понятия «Chester» и «Chesterfield» не являются взаимозаменяемыми или сходными словами. Указанные понятия не совпадают по количеству букв, звуков, произношению, имеют различный перевод: «город в Англии, графство Чешир» и «большой мягкий диван» соответственно. Оба слова заимствованы из английского языка, но даже в английском языке слова "Chester" и "Chesterfield" не признаются синонимами или взаимозаменяемыми словами. Следовательно, отсутствуют какие-либо основания признавать указанные слова синонимами или взаимозаменяемыми словами в русском языке;

- кроме того, статья 1483 Кодекса дает исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, в котором отсутствует основание, позволяющее отказать в регистрации в связи с тем, что одно слово

является синонимом другого. Поэтому даже в том случае, если бы понятия являлись синонимами или взаимозаменяемыми словами, отсутствовали бы основания для отказа в регистрации товарного знака или признания такой регистрации недействительной;

- ИП Амирханова Г.Ш., подав заявку на регистрацию товарного знака «CHESTER-DIVAN», действовала добросовестно, поскольку, как было доказано ранее, отсутствуют основания для отказа в регистрации или признания регистрации недействительной.

К отзыву приложены следующие материалы:

57. Постановление СИП от 10.09.2021 по делу №СИП-1126/2020;

58. Решение СИП от 10.08.2021 по делу №СИП-252/2021;

59. Решение СИП от 16.08.2019 по делу №СИП-348/2019.

Вместе с тем, при подготовке к заседанию коллегии, коллегией были выявлены дополнительные источники информации, на которых используется словесный элемент «Chester» в отношении диванов:

60. <https://mblx.ru/mjagkaja/raznovidnosti/1123-divan-cester.html>;

61. <https://stroypodskazka.ru/divany/chester/>;

62. [https://rattan-mebel.ru/article/51-](https://rattan-mebel.ru/article/51-legendarnii-divan-chester-istoriya-i-sovremennost/)

[legendarnii-divan-chester-istoriya-i-sovremennost/](https://rattan-mebel.ru/article/51-legendarnii-divan-chester-istoriya-i-sovremennost/);

63. <https://womanadvice.ru/divan-chester-ctoeto-takoe-osnovnye-harakteristiki-istoriya-vozniknoveniya-kakie-est-vidy>;

64. <https://www.otmebel.ru/articles/kharakteristiki-uglovogo-divana-chester/>;

65. <https://furnilux.ru/remont/divan-chesterv-interere.html>.

66. <https://divany-chester.ru/>;

67. <https://www.divano.ru/about/>;

68. <https://www.angstremmebel.ru/catalog/divany/divan-chester/>;

69. <https://www.fabrika-horeca.ru/divany-i-kresla-chester/>;

70. <https://dee-one.ru/collection/chester>;

71. <https://chiedocover.ru/category/divany-chester>.

Приведенные выше источники информации (приложения №60-74) были указаны коллегией в уведомлении о переносе рассмотрения возражения от 29.11.2021.

Правообладателем 28.12.2021 были направлены дополнения к отзыву от 22.09.2021, которые сводятся к следующему:

- слово «CHESTER», выполненное в латинице, а также созвучное ему слово «ЧЕСТЕР» не используется на рынке в единственном значении и не является синонимом слову «диван» (так, результаты выдачи в поисковой системе «Яндекс» на первых трех страницах не отображают информацию о диванах);

- в целом, анализируя результаты поисковой выдачи в российском сегменте сети Интернет, можно прийти к выводу, что для большинства потребителей слово CHESTER имеет устойчивую ассоциацию именно с крупнейшей сетью обувных салонов (о чем свидетельствует большой объем ссылок на социальные сети салона CHESTER, на маркетплейсы, где представлена обувь и аксессуары CHESTER, а также специализированные сайты с рекомендациями покупателей, которые приобрели обувь CHESTER);

- в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, следует признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- вывод о том, что то или иное обозначение действительно «вошло во всеобщее употребление» должен быть однозначным, по сути, не требующим дополнительного обоснования, так как диван - элемент обычной домашней обстановки, который приобретается обычными покупателями ежедневно. При этом характеристики внешнего вида, на которые ссылается лицо, подавшее возражение (каретная стяжка, одноуровневая спинка и подлокотники, низкая посадка), в том или ином виде встречаются и в креслах, и в таком предмете мебели как модульные диваны, «диваны-книжка» и так далее;

- принимая во внимание, что не существует какой-либо классификации диванов, слово «ЧЕСТЕР» может использоваться и потребителями, и

изготовителями мебели в качестве названия для любых диванов, кресел, пуфов и даже табуретов;

- обозначение «CHESTER» не применяется в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

- учитывая многообразие названий, которые используются производителями на рынке (и для диванов с «каретной стяжкой» и подлокотниками, и в иных дизайнерских конфигурациях), а также отсутствие «общепринятой» в профессиональном сообществе классификации видов диванов и соответствующих им названий, которые являются общепризнанными наименованиями, невозможно установить, что слово «честер» указывает на конкретный вид товара;

- ссылки на статьи в сети Интернет, приведенные лицом, подавшим возражение, не могут служить основанием для признания его вошедшим во всеобщее употребление. Подобные статьи лишь отражают некие исторические факты (достоверность которых также не установлена), либо мнение самих авторов, которые считают, что диван имеет те или иные характеристики;

- напротив, более широкую популярность приобрело слово «ЧЕСТЕР» в качестве обозначения талисмана известных снеков CHEETOS. Так, слоган «ЧЕСТЕР ЛЮБИТ ЧИТОС» вызывает стойкие ассоциации именно с данной продукцией;

- в словарях отсутствуют толкования слова «CHESTER», указывающие на какую-либо его связь с предметами мебели, в том числе диванами;

- для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление необходимо исходить из того, как его воспринимает рядовой российский потребитель, под которым подразумевается гражданин или житель Российской Федерации, владеющий государственным языком - русским языком, поскольку именно язык в данном случае определяет правильное восприятие словесного обозначения. По результатам социологических опросов, в частности, опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады («Левада-Центр»), было

установлено, что около 70% россиян не владеют ни одним из иностранных языков;

- ни в одном из наиболее известных и авторитетных словарей, в которых содержится описание значений слов, ни в качестве основного толкования, ни в качестве дополнительного не имеется каких-либо упоминаний об использовании слова «честер» в качестве названия дивана;

- лицо, подавшее возражение, не доказало заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- в тексте возражения отсутствует какая-либо информация, что ИП Чаглей Александр занимается аналогичными видами деятельности (изготовление и продажа мебели и фурнитуры), а имеется лишь общая ссылка на материалы дела №А40-149530/21.

К дополнению к отзыву правообладателем были приобщены в материалы дела следующие материалы:

72. Распечатка с сайта <https://www.sima-land.ru/> по запросу «честер»;

73. Распечатка с сайта <https://hoff.ru/> по запросу «честер»;

74. Распечатка с сайта <https://sbermegamarket.ru/> по запросу «честер»;

75. Распечатка с сайта <https://mebelvia.ru/> по запросу «честер»;

76. Распечатка с сайта <https://liqadivanov.ru/> по запросу «честер»;

77. Распечатка с сайта <https://www.divanyikresla.ru/> по запросу «честер»;

78. Распечатка с сайта <https://qood-mebel.com/> по запросу «честер»;

79. Распечатка с сайта <https://arniko-mebel.ru/divany> по запросу «честер».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (25.05.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

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 вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной

предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1, 8 статьи 1483 Кодекса. При этом положения указанного пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №807264 представляет собой словесное обозначение «**CHESTER-DIVAN**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита при помощи дефиса. Словесный элемент «DIVAN» указан в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**CHESTER-DIVAN**» по свидетельству №807264 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что ИП Амирханова Г.Ш. (правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «МАСТЕР-ПОВАР», Чаглей А.И. (лицо, подавшее возражение), ООО «ИНКЕР» о защите прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №807264 и взыскании компенсации в размере 800.000 рублей. Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2021 по делу №А40-149530/21-12-1014 было установлено «запретить ООО «МАСТЕР-ПОВАР», Чаглей Александру Ивановичу и ООО «ИНКЕР» использовать для целей рекламы и продвижения товара и услуг, охватываемых 20, 35 классами МКТУ, обозначения, сходные до степени смешения с принадлежащим ИП Амирхановой Г.Ш. товарным знаком, в любой форме и способом, в том числе в сети Интернет, включая, но не ограничиваясь в

доменных именах: 4esterdivan.ru, 4ester-divan.ru, честер-диван.рф и при иных способах адресации». Таким образом, наличие судебного спора между лицом, подавшим возражение и правообладателем, позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренными подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый словесный элемент «CHESTER» оспариваемого обозначения является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «Честер», обозначает «город со статусом сити в Англии, центр унитарной единицы Западный Чешир и Честер, в западной части церемониального графства Чешир, в 25 км к юго-востоку от Ливерпуля» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/честер>).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что не обладает сведениями о том, что словесный элемент «CHESTER» указывает на определенный вид товара. В частности, такой вид товара отсутствует в МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №807264 противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно того, что словесный элемент «CHESTER» вошло 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 определенного вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

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.

Коллегия отмечает, что согласно словарно-справочным источникам (приведены по тексту заключения выше) словесный элемент «CHESTER» оспариваемого обозначения изначально воспринимался потребителями как город со статусом сити в Англии.

Анализ информации, размещенной на указанных лицом, подавшим возражение, сайтах (приложения №№1-7, 9-13, 15, 17, 19, 21, 27-31, 33-56), и на сайтах, приведенных коллегией в качестве дополнительных источников информации (приложения №60-74) показал, что они содержат сведения об использовании обозначения «CHESTER» различными производителями, специалистами соответствующей отрасли производства, работниками торговли, потребителями в качестве обозначения одного и того же товара или товаров того же вида (а именно диванов) (обозначением «CHESTER» маркируется такой вид продукции как диван). Модель диванов «CHESTER» имеет следующие характеристики: 1) стяжка в виде ромбов (в настоящее время такая техника называется «каретной стяжкой»); 2) подлокотники и спинка выполнены на одной высоте и при этом одинаковой толщины; 3) ножки диванов аккуратные и практически незаметны; 4) подлокотники представлены в виде свернутых свитков, дополнительно украшают и спинку дивана; 5) оригинальная обивка – натуральная или синтетическая кожа (приложения №13, 15, 17, 19, 21, 60, 63, 64).

Словесный элемент «CHESTER» использовался различными лицами при осуществлении своей деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного

знака (25.05.2020), что подтверждается материалами возражения: ООО «ДИВАНО-РУ» (<https://www.divano.ru> – информация размещена от 10.04.2018 - <https://web.archive.org/web/20180410225231/https://www.divano.ru/catalog/divany/divany-chester/> (приложения №7)); ООО «Джипиэл» (<https://www.mebelsofa.ru/> - информация размещена от 21.07.2018 - <https://web.archive.org/web/20180621131835/https://www.mebelsofa.ru/catalog/chester> (приложение №73)); ИП Гусевой Е.В. (<https://www.chester33.ru/> - информация размещена от 17.07.2017 - <https://web.archive.org/web/20170617225547/https://www.chester33.ru/> (приложение №43)); группой предприятий «ХоРеКа» (<https://www.fabrika-horeca.ru/> - информация размещена от 02.05.2017 - <https://web.archive.org/web/20170502001613/https://www.fabrika-horeca.ru/divany-i-kresla-chester/> (приложение №50)); ООО «Мебель Либерти» (<http://mebelmoscow.ru> - информация размещена от 28.08.2017 - https://web.archive.org/web/20170826201200/https://mebelmoscow.ru/items/itemPrice_divan_chester_1.htm (приложение №35)); компанией «Chiedo Cover» (<https://chiedocover.ru/category/divany-chester/> <https://web.archive.org/web/20191202120154/https://chiedocover.ru/category/divany-chester> - информация размещена от 02.12.2019 (приложение № 71)); ИП Измайловым И.Х. (<http://chester-style.ru/> - информация размещена от 02.03.2018 - <https://web.archive.org/web/20180302154040/http://chester-style.ru/> (приложение №41)).

Необходимо подчеркнуть, что вся информация в указанных источниках информации представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «CHESTER» оспариваемого обозначения на настоящий момент вошел во всеобщее употребление в качестве наименования дивана, 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, а именно диванов.

В отношении услуг 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения «презентация товаров 20 класса во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж товаров 20 класса для третьих лиц; реклама товаров 20 класса; реклама интерактивная товаров 20 класса в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 20 класса]; организация торговых ярмарок в отношении товаров 20 класса в коммерческих или рекламных целях» коллегия отмечает, что указанные услуги оказываются в отношении диванов «CHESTER», то есть указанные услуги являются сопутствующими товарам 20 класса МКТУ «диваны» оспариваемого обозначения и однородны им, вследствие чего коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «CHESTER» в отношении вышеприведенных услуг также является вошедшим во всеобщее употребление.

Таким образом, на момент подачи настоящего возражения (11.08.2021) и на момент его рассмотрения (15.02.2022) в материалах возражения присутствуют документы, на основании которых можно прийти к выводу о том, что словесный элемент «CHESTER» оспариваемого обозначения вошел во всеобщее употребление, в связи с чем, данный довод следует считать доказанным. Следовательно, у коллегии есть основания для вывода несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции или актом злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807264 недействительным полностью.