

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 02.07.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Гулай Вячеславом Александровичем, Московская обл., г. Наро-Фоминск, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440928, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « **МЕБЕЛЬ РОССИИ** » по заявке № 2009734592 с приоритетом от 29.12.2009 зарегистрирован 13.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 440928 на имя Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕБЕЛИ», Московская обл., р.п. Новоивановское, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в красно-белом цветовом сочетании. Впоследствии в связи с отчуждением исключительного права на товарный знак по свидетельству № 440928, правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «МР ГРУПП», г. Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Роспатент 02.07.2021, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 440928 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена судебным спором о защите исключительных прав на товарный знак (дело № А41-34861/2021), а также планируемой коммерческой деятельностью лица, подавшего возражение, в соответствии с данными Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- оспариваемое обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку содержит указание на географическое наименование и общепринятое видовое понятие предмета комнатной обстановки, характеризует определённую группу товаров, с которыми связана коммерческая деятельность арендатора и арендодателя, характеризует функциональное назначение сдаваемых в аренду помещений;

- вывод о неохраноспособности элементов «Мебель России» изначально содержался в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиями законодательства;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован на основании документов, касающихся приобретения заявленным обозначением различительной способности, тем не менее, эти материалы не доказывают факт приобретения обозначением «Мебель России» различительной способности в отношении услуг, указанных в перечне регистрации;

- обозначение «Мебель России» используются широким кругом лиц: организациями, интернет-магазинами, торговыми центрами для маркировки деятельности по торговле, демонстрации товаров на выставках, при оказании услуг по сдаче в аренду помещений, рекламных площадей в торговых центрах, на форумах, круглых столах, в рекламных статьях, в рейтингах, в том числе в качестве обозначения всех производителей мебели в России;

- в 2001 году Акционерное общество «Экспоцентр» провело в Москве свыше 30 крупнейших ежегодных выставочных мероприятий под названием «Мебель» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

- обозначения «Мебель», «Мебель России», «Мебель из России» и тому подобные воспринимаются как описательные, не вызывают в сознании потребителя представления об оказываемых услугах через ассоциации, используется многими организациями в отношении однородных услуг, не способны индивидуализировать конкретного производителя товаров или лицо, оказывающие услуги, не носят фантазийного характера по отношению к услугам 35 и 36 классов МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440928 в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) Распечатка сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лица, подавшего возражение.

(2) Копия определения Арбитражного суда Московской области от 28 июня 2021 года по делу А41-34681/2021.

(3) Копия уведомления о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2009734592 требованиям законодательства.

(4) Копия ответа на уведомление экспертизы по заявке № 2009734592.

(5) Копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009734592.

(6) Информация о домене MEBELROSSII.RU.

(7) Распечатки из сети Интернет: <https://mebelrossii.ru>, <https://www.exponet.ru/> (в отношении мероприятия «Мебель-2008»), <http://www.tpp.volzhskey.ru/2009/11/21-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-mebel-furnitura-i-obivochnye-materialy-%E2%80%93-mebel-2009/> (в отношении мероприятия «Мебель-2009»), <https://www.exponet.ru/exhibitions/online/furnituremo2009/index.ru.html> (в отношении мероприятия «Мебель-2009»), <https://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/furnituremo/furnituremo2008/pressrelease.ru.html> (в отношении мероприятия «Мебель-2008»), <https://www.exponet.ru/> (в отношении мероприятий «Мебель», 2001-2019), <https://www.askona.ru/news/company/itogi-glavnoi-otraslevoi-vystavki-goda-mebel-2009/> (в отношении мероприятия «Мебель-2009»), <https://www.mebel-rossii.ru/>

expo.ru/ru/media/press/index.php?id4=2869 (в отношении мероприятия «Мебель-2009»).

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и 25.08.2021 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- из сведений в отношении судебного разбирательства № А41-34681/2021 не следует, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения являлась лицом, оказывающим услуги 35, 36 классов МКТУ, однородные услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации, следовательно, отсутствуют доказательства намерения использования сходного обозначения в соответствующей сфере деятельности, что является основанием для отказа в удовлетворении возражения в связи с отсутствием заинтересованности;

- в силу своего смыслового содержания изначально словосочетание «Мебель России» не обладает различительной способностью, однако, на стадии экспертизы были приняты во внимание доказательства её приобретения, а именно: договоры аренды и субаренды недвижимого имущества, договоры по осуществлению рекламы, материалы, касающиеся осуществления деятельности торгово- выставочных центров;

- доказательств, опровергающих факт приобретения спорным обозначением различительной способности, в возражении не представлено;

- ссылки, имеющиеся в возражении, могут быть соотнесены с указанием на товар «мебель», однако товары 20 класса МКТУ отсутствуют в перечне оспариваемой регистрации;

- из представленных с возражением доказательств не усматриваются обстоятельства, связанные с использованием обозначения "Мебели России" в качестве наименования услуги, оказываемой различными субъектами длительное время;

- единичные упоминания обозначения "Мебели России" в качестве разделов некоторых сайтов не свидетельствуют о видовом характере соответствующего обозначения, поскольку такое использование не соотносится с конкретной услугой;

- вопрос наличия различительной способности у оспариваемого товарного

знака уже дважды рассматривался Роспатентом, следовательно, должны быть приняты во внимание ранее принятые решения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 440928.

В ходе рассмотрения возражения, лицом, подавшим возражение, 25.08.2021, 23.09.2021 представлены ходатайства о приобщении дополнительных материалов, а именно:

(8) Копии претензии и искового заявления правообладателя оспариваемого товарного знака в адрес лица, подавшего возражение.

(9) Сведения о ходе судебного разбирательства по делу № А41-34681/2021.

(10) Копия протокола осмотра доказательств от 23.12.2020: в том числе осмотра вывески с использованием обозначения «Мебель России».

(11) Копия заключения коллегии по результатам рассмотрения возражения в отношении комбинированного товарного знака со словесным элементом «Мебель Молл».

(12) Пояснения о заинтересованности со ссылкой на ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», а также судебные решения по делам №№ СИП-343/2017, СИП-949/2020, СИП-476/2016, СИП-694/2016.

(13) Соглашение № 1 от 03.02.2020 о сотрудничестве по организации деятельности торгового центра «Мебель России» в Московской области.

(14) Копии судебных актов по делам №№ А57-1814/2020, СИП-949/2020, СИП-343/2017.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 02.07.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2009) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекса (СЗ РФ № 52 от 25.12.2006 (части I-III), ст. 5496) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В поступившем 02.07.2021 возражении лицом, его подавшим, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку

« **МЕБЕЛЬ РОССИИ** » по свидетельству № 440928 (приоритет от 29.12.2009), выполненному заглавными буквами русского алфавита в одну строку и охраняемому в красно-белом цветовом сочетании.

Действующий на дату подачи возражения порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку предусматривает подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку заинтересованным лицом.

Согласно протоколу осмотра доказательств от 23.12.2020 (10), представленному лицом, подавшим возражение, 25.08.2021, на фасаде здания, расположенного по адресу Московская область, город Солнечногорск, улица Баранова, дом 2, на указанную дату был размещен световой короб

«  ». Также из данного документа (10) следует, что лицо, подавшее возражение, является собственником объекта недвижимости, расположенного по соответствующему адресу, и осуществляет на его территории деятельность, связанную с реализацией мебельной продукции.

Также лицом, подавшим возражение, представлены сведения о судебном разбирательстве (дело № А41-34681/2021) (материалы (2), (8), (9)), участниками которого являются стороны настоящего спора, в рамках которого рассматривался вопрос правомерности использования лицом, подавшим возражение, обозначения «Мебель России» в связи с исключительным правом правообладателя на оспариваемый товарный знак.

Коллегией установлено, что:

- деятельность лица, подавшего возражение, по реализации товаров, в том числе, торговле мебельной продукцией, относится к общей группе услуг “продвижение товаров третьих лиц”, к которой относятся также оспариваемые услуги 35 класса МКТУ “аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов на покупки”,

- судебное разбирательство по делу № А41-34681/2021 по вопросу возможного нарушения лицом, подавшим возражение, исключительного правообладателя на оспариваемый товарный знак, не завершено,

- используемое лицом, подавшим возражение, на вывеске своего предприятия обозначение сходно с оспариваемым товарным знаком в высокой степени (в том числе, учитывая их фонетическое и смысловое тождество),

- основания оспаривания, заявленные в возражении, не предполагают наличие у обратившегося с возражением лица каких-либо исключительных или иных прав в отношении спорного или сходного с ним обозначения.

Таким образом, совокупность изложенных факторов свидетельствует о наличии у лица, подавшего возражение, законного интереса в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 440928 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Материалов, которые касались бы деятельности лица, подавшего возражение, в связи с оказанием услуг, относящихся к сделкам с недвижимым имуществом, с

возражением и дополнениями не представлено. Поскольку услуги 36 класса МКТУ имеют иное назначение, условия оказания и круг потребителей по сравнению с услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение, согласно протоколу осмотра доказательств от 23.12.2020 (10), то в соответствующей части заинтересованность в подаче возражения указанными выше документами не подтверждена.

Представленные 23.09.2021 пояснения (12) также не раскрывают намерений лица, подавшего возражение, касающихся деятельности, однородной оспариваемым услугам 36 класса МКТУ. Так, соглашение № 1 от 03.02.2020 о сотрудничестве по организации деятельности торгового центра «Мебель России» в Московской области (13), хотя и содержит указание на намерение лица, подавшего возражение, передать в аренду нежилое помещение иному лицу, однако, не может считаться достаточным подтверждением намерения оказания услуг 36 класса МКТУ, маркированных спорным или сходным с ним обозначением, поскольку не идентифицирует объект недвижимости, порядок, срок и условия аренды, сроки размещения вывески, ее макет и т.п., при этом может быть изменено сторонами по любым пунктам (пункт 3.2 соглашения). Поскольку предметом соглашения (13) является сотрудничество, а не оказание конкретных услуг, то такой договор в отсутствие иных сопровождающих его приложений, дополнительных соглашений, технических заданий и прочих документов, не может свидетельствовать об осуществлении участниками соглашения действительной подготовки к открытию торгового центра и, как следствие, о реальном намерении лица, подавшего возражение, об оказании услуг по аренде помещений такого торгового центра.

Таким образом, заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 440928 может быть установлена быть только по отношению к услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Анализ соответствия товарного знака по свидетельству № 440928 в отношении услуг 35 класса МКТУ пункту 1 статьи 1483 Кодекса, а именно, положениям, упомянутым в возражении, характеризующих спорное обозначение как не обладающее различительной способностью, относящееся к общепринятым

терминам, относящиеся к характеризующих товары обозначениям, показал следующее.

Словосочетание “Мебель России” включает видовое наименование товаров (“Мебель” – вид оборудования помещений, садов, парков и улиц: стулья, столы, шкафы, кровати, диваны, скамьи и т.д., <http://www.glossary.ru/>), а также указание страны происхождения таких товаров (“Россия” – эквивалент “Российская Федерация”).

Поскольку услуги 35 класса МКТУ относятся к продвижению товаров третьих лиц, в том числе, товаров, относящихся к мебельной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, то оценка оспариваемого обозначения в целом как характеризующего товары является обоснованной.

Вместе с тем, как справедливо отмечается правообладателем, регистрация оспариваемого товарного знака произведена на основании доказательств приобретения обозначением различительной способности.

Коллегия обращает внимание на то, что пунктом 2.3 Правил, составляющих нормативную базу для оценки правомерности регистрации товарного по свидетельству № 440928, было установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Таким образом, представленные в ходе экспертизы обозначения “**МЕБЕЛЬ РОССИИ**” материалы (договоры аренды и субаренды недвижимого имущества, договоры по осуществлению работ по рекламе, документальные материалы, касающиеся проведения рекламной кампании и осуществления деятельности торгово-выставочных центров) явились достаточными доказательствами для оценки длительности и интенсивности использования спорного обозначения.

Документов, опровергающих представленные в ходе экспертизы материалы в части приобретения различительной способности спорным товарным знаком по

свидетельству № 440928 (например, результатов ретроспективного социологического исследования), лицом, подавшим возражение, не представлено.

Оспариваемый товарный знак в целом, а также его части не являются лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки, связанных с продвижением товаров, следовательно, нельзя прийти к выводу о возможности квалификации оспариваемого товарного знака как не соответствующего подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения об отсутствии у невозможности признания оспариваемого товарного знака обладающим приобретенной различительной способностью в связи с его использованием широким кругом лиц для индивидуализации однородной деятельности, вследствие чего такое обозначение не могло ассоциироваться только с одним лицом, коллегия установила следующее.

Представленные для целей подтверждения соответствующего довода доказательства (7) относятся к публикациям в сети Интернет, часть из которых не имеет дат, следовательно, не порочит факт приобретения различительной способности спорным обозначением на 29.12.2009 (дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака).

Сведения, размещенные на упомянутых лицом, подавшим возражение, сайтах, не доказывают использование обозначения “Мебель России” широким кругом лиц в отношении услуг, относящихся к деятельности по продвижению товаров третьих лиц, так как либо содержат иные обозначения как средства маркировки услуг (“Мебель-2008”, “Мебель-2009”), либо не могут быть соотнесены с конкретными лицами – источниками оказания услуг и конкретными услугами для целей их квалификации как относящихся к рассматриваемой родовой группе услуг.

Иными словами, лицу, подавшему возражение, следовало представить материалы о фактах оказания конкретными иными лицами определенных услуг и использовании при их оказании спорного (сходного с ним) обозначения.

В данном случае предложения и публикации не относятся к таким доказательствам, в достаточной степени позволяющими установить источник оказания услуг в период, ранее 29.12.2009, а также применявшееся к ним средство

индивидуализации.

Что касается материалов, иллюстрирующих спорные правоотношения правообладателя с иными лицами (14), то они не могут быть положены в основу выводов об отсутствии различительной способности товарного знака по свидетельству № 440928, поскольку предметом этих разбирательств являлись иные обстоятельства, устанавливаемые в отношении иного периода времени.

Резюмируя сказанное, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Заключение коллегии (11), а также судебные акты (12, 14), которые не касаются оспариваемого товарного знака, не относятся к настоящему спору, следовательно, не меняют выводов коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 440928.