


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 №539888, при этом установлено следующее.




Регистрация товарного знака «» по заявке №2013734151 с приоритетом от 04.10.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.04.2015 за №539888 на имя ООО «МИДИ», г. Ульяновск (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 и услуг 35, 42 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 №539888 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 г. 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»).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, подана заявка №2020739297 на регистрацию товарного знака « МЕБЕЛИК», в отношении которой принято решение об отказе в регистрации товарного знака со ссылкой на оспариваемый товарный знак.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на то, что является обладателем коммерческого обозначения «МЕБЕЛИК» включающего в себя часть фирменного наименования «МЕБЕЛИК ОПТ» (а именно - словесный элемент «МЕБЕЛИК»), что подтверждается фотографиями с упаковок товара, счетов, договорами и скриншотами сайта.

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. на пять лет ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, является действующим юридическим лицом;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №539888 обладает высокой степенью сходства с произвольной частью фирменного наименования «МЕБЕЛИК

ОПТ» по звуковому признаку, поскольку в оспариваемом товарном знаке и фирменном наименовании содержатся сходные по звучанию словесные элементы: «Мебелит» (ме-бе-лит - 3 слога) и «Мебелик» (ме-бе-лик - 3 слога), произношение вслух которых говорит о наличии совпадающих слогов и расположении близких звуков по отношению друг к другу;

- сравниваемые средства индивидуализации также обладают высокой степенью сходства по графическому критерию, поскольку словесная часть товарного знака выполнена печатным шрифтом, как и часть фирменного наименования «МЕБЕЛИК»; словесная часть товарного знака выполнена с использованием чёрного цвета, как и фирменное наименование, что в совокупности свидетельствует о произведении сходного зрительного впечатления при их восприятии;

- различия между словесным элементом оспариваемого товарного знака и фирменным наименованием лица, подавшего возражение, не являются существенными, что позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения указанных средств индивидуализации;

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

- в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ лицо, подавшее возражение, осуществляет следующие виды деятельности: 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 оптовая неспециализированная; торговля розничная мебелью в специализированных магазинах; торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах; хранение и складирование прочих грузов; деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

- товары и сопутствующие им услуги, в отношении которых товарному знаку по свидетельству №539888 предоставлена правовая охрана, в основном связаны с изготовлением и продажей предметов мебели и интерьера, что корреспондирует основным видам экономической 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 № 539888 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке по свидетельству № 539888.
2. Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «МЕБЕЛИК ОПТ».
3. Сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке «Мебелик» №315915.
4. Заявка №2020739297 на регистрацию товарного знака «Мебелик»;
5. Фотографии с упаковок товара, счетов, договоры с контрагентами и скриншоты сайта ООО «МЕБЕЛИК ОПТ», адрес сайта: <http://www.mebelik.ru/>, подтверждающие использование фирменного наименования и наличие исключительного права на коммерческое обозначение у лица, подавшего возражение;
6. Решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2020739297;
7. Таблица однородности товаров и услуг оспариваемого товарного знака видам деятельности ООО «МЕБЕЛИК ОПТ».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал следующее.

В подтверждение заинтересованности лицо, подавшее возражение, указало на свою известность на территории Российской Федерации, не представив при этом никаких доказательств данному утверждению.

Также лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств наличия у него коммерческого обозначения. Согласно правовой позиции и

разъяснениям высших судебных инстанций представленные фотографии не являются подтверждением данному факту.

Правообладатель оспариваемого товарного знака не оспаривает факт того, что исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в то же время оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, не являются ни тождественными, ни сходными до степени смешения.

Отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, представляет собой сочетание двух словесных элементов - МЕБЕЛИК ОПТ. Иного варианта отличительной части фирменного наименования лица, подавшее возражение, не имеет.

Слово «ОПТ» при произнесении фирменного наименования сливается со словом МЕБЕЛИК. В итоге отличительная часть фирменного обозначения звучит как М-Е-Б-Е-Л-И-К-О-П-Т.

Слово «ОПТ» имеет смысловое значение, известное среднестатистическому производителю (ОПТ, -а, муж, (спец.) - купля и продажа товаров партиями, большими количествами; товар, продаваемый партиями, большими количествами). Поскольку данное слово, в отличие от слова «МЕБЕЛИК», имеет смысл, на него обращается внимание, в связи с чем, по мнению правообладателя, оно является сильным элементом.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, доминирующей является его графическая часть. Использование оригинального шрифта при написании словесной части, написание словесного элемента буквами латинского алфавита, а также использование оригинального цветового сочетания (светло-зеленый, зеленый, бежевый, черный цвета) отличают оспариваемый товарный знак от фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Исходя из перечисленных выше критериев оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, имеют низкую степень сходства, в связи с чем, по мнению правообладателя, их нельзя признать сходными до степени смешения.

Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, что оно производит мебель для офисов и предприятий торговли, что оно является агентом по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями и т.д. Все представленные документы касаются только поставок третьими лицами лицу, подавшему возражение, офисной мебели.

Лицо, подавшее возражение, также не представило никаких доказательств однородности оптовой продажи офисной мебели и всех указанных выше товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств использования своего фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака, т.е. до 04.10.2013. Все приложенные к возражению договоры датированы числами, более поздними, чем 2013 год (2016-2018 годы).

Представленные фотографии этикеток товаров, на которых изображен недействующий комбинированный товарный знак МЕБЕЛИК и указаны в качестве изготовителей третьи лица (в частности, ООО «ПОЛИАРТ», ООО «ДУБОДЕЛ») с очевидностью не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные лицом, подавшим возражение, скриншоты сайта в сети Интернет с доменным именем «mebelik.ru», датированные 2021 годом, также не подтверждают использование фирменного наименования по смыслу пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанным лицом не доказано, что размещение на данном сайте информации связано непосредственно с ведением им до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности, однородной с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что лицо, подавшее возражение, не представило убедительных доказательств о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака норме пункта 8 статьи 1483 Кодекса, соответственно, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения,

поступившего 09.07.2021, и правовую охрану товарного знака № 539888 оставить в силе.

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

- 8). Договор поставки № 118/2013;
- 9). Договор об оказании услуг № ТС33-R021/10;
- 10). Акт №ТС33-10/06-01;
- 11). Акт сверки между ООО «Мебелик Опт» и ООО ТЦ «Бакалавр»;
- 12). Договор поставки № 2907;
- 13). Доверенность от ООО «Дилема»;
- 14). Доверенность № 258;
- 15). Товарная накладная №11813;
- 16). Акт приема-сдачи грузобагажа;
- 17). Бухгалтерская финансовая отчетность за 2013 г.;
- 18). Награды ООО «Мебелик ОПТ»;
- 19). Исковое заявление ООО «Мебелик Опт»;
- 20). Определение о принятии искового заявления;
- 21). Скриншоты с видео с выставки Мебель-2019;
- 22). Диск с видео с выставки Мебель-2019.

Кроме того, на заседании коллегии, которое состоялось 27.09.2021, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило:

- решение Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2013 по делу №А40-128531/13 (23);
- договор поставки №ТС 33/Р-013 от 30.08.2010 и приложения к нему (24).

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 (04.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 539888 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.


Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №539888 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Mebelit», выполненный оригинальным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции из четырех стреловидных элементов, острие трех элементов направлено к центру композиции, образуя подобие трилистника, а острие четвертого элемента направлено от центра во внешнее пространство.

Товарный знак охраняется в светло-зеленом, зеленом, бежевом, черном цветовом сочетании.

Как правильно указывает лицо, подавшее возражение, 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 регистрации в качестве юридического лица, т.е. ранее даты приоритета (04.10.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №539888.

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 занимающий доминирующее положение в композиции оспариваемого товарного знака словесный элемент «Mebelit», при этом определяющее значение для вывода о сходстве этих средств индивидуализации имеют признаки фонетического и семантического сходства.

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что сокращение «ОПТ» является сильным элементом, поскольку имеет смысловое значение, известное среднестатистическому производителю, в отличие от изобретенного слова «МЕБЕЛИК». Напротив, включенное в фирменное наименование сокращение «ОПТ» является слабым элементом – общепринятым сокращением от слова «оптовый», указывающим на область деятельности лица, подавшего возражение.

Слова «МЕБЕЛИК» и «МЕВЕЛИТ» характеризуются фонетическим сходством, обусловленным наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, совпадением состава согласных и гласных звуков, одинаковым числом слогов (три слога), совпадением части слов «МЕБЕЛИ-» - «МЕВЕЛИ-», занимающих начальную позицию. Различие в одном звуке и букве на конце сравниваемых слов не играет существенной роли для вывода о наличии фонетического сходства между ними.

Слово «МЕБЕЛИК» является изобретенным словом, отсутствующим в лексических и толковых словарях русского языка.

Слово «MEBELIT» также является изобретенным словом, отсутствующим в лексических словарях основных европейских языков.

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 со словом «мебель», корень которого «МЕБЕЛ» обладает фонетическим тождеством с совпадающей частью сравниваемых слов «МЕБЕЛ-» - «MEBEL-».

Таким образом, коллегия полагает возможным сделать вывод о сходстве сравниваемых словесных элементов и, соответственно, отличительной части фирменного наименования с доминирующим элементом оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 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 лицо, 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.

Коллегия обращает внимание на то, что фотографии с упаковок товара, счетов, договоры с контрагентами и скриншоты сайта ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» по адресу: <http://www.mebelik.ru/> (5), относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака, и, соответственно, не могут рассматриваться в качестве подтверждения фактической деятельности лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Документы (8), (11) – (16), (24), представленные в дополнение к возражению, иллюстрируют основную деятельность лица, подавшего возражение – торговлю офисной мебелью.

Из представленных документов (договоры поставки №118/2013 от 01.01.2013; №2907 от 28.12.2010; акты сверки, товарная накладная №11813 от 15.10.2012; акт приема – сдачи грузобагажа; договор поставки №ТС33/Р-013 от 30.08.2010) следует, что лицо, подавшее возражение, являлось поставщиком товаров (офисной мебели), однако документов, подтверждающих то, что производителем этих товаров являлось лицо, подавшее возражение, материалы возражения не содержат.

Представленное решение Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2013 по делу № А40-128531/13 (24) также подтверждает, что лицо, подавшее возражение, выступало к качеству продавца (поставщика) корпусной мебели для ООО «Диванхит». Подтверждения того, что оно также являлось производителем этой мебели, лицо, подавшее возражение, не представило.

Что касается договора об оказании услуг № ТС33-Р021/10 по размещению рекламных/рекламно - информационных материалов в каталогах от 01.03.2010 с приложениями (9) - (10), заключенного между ООО «Мебелик Опт» (Заказчик») и ООО «Руссбланкоиздат» (Исполнитель), то его предметом 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.

Документы, относящиеся к финансовой отчетности за 2013 год (17), не дают возможности определить конкретную деятельность лица, подавшего возражение, по производству мебели или каких-либо других товаров, однородных товарам 20 класса МКТУ, включенным в перечень оспариваемой регистрации.

Представленные награды (18) также не могут служить подтверждением производственной деятельности лица, подавшего возражение. Кроме того, диплом, которым было награждено ООО «Мебелик» «за высокое качество представленной продукции», датирован 2006 годом, т.е. ранее даты регистрации юридического лица ООО «Мебелик ОПТ», а сертификат №14029 получен в 2014 году, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Скриншоты и видео с выставки Мебель-19 (21) – (22) также относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака и 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.

Таким образом, из представленных документов следует, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием до даты (04.10.2013) приоритета оспариваемого товарного знака продвигало товары, относящиеся к 20 классу МКТУ, в частности, офисную мебель, то есть оказывало услуги, однородные части услуг 35 класса МКТУ (рассылка рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; радиореклама; макетирование рекламы; демонстрация товаров; редактирование рекламных текстов; управление процессами обработки заказов товаров; реклама интерактивная в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; составление рекламных рубрик в

газете; публикация рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; распространение образцов; агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; реклама; организация показов мод в рекламных целях; распространение рекламных материалов; реклама телевизионная; реклама наружная; продвижение товаров для третьих лиц; реклама почтой; услуги оптовой и розничной продажи товаров; телемаркетинг; маркетинг; агентства рекламные; прокат рекламных материалов; оформление витрин; производство рекламных фильмов), в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. Однородность этих услуг обусловлена одинаковым назначением, кругом потребителей и сходными условиями оказания этих услуг.

Вместе с тем, поскольку указанная деятельность лица, подавшего возражение, связана с продвижением товаров определенного вида, а именно мебели, то следует признать однородными также часть товаров 20 класса МКТУ, которые относятся к мебели и элементам мебели (столы сервировочные; витрины для газет; жардиньерки [мебель]; шкафы для лекарств; диваны; манежи для детей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; ходунки детские; полки для библиотек; стулья высокие для младенцев; столики умывальные [мебель]; комоды; секретеры; шкафы; тележки [мебель]; ящики для игрушек; вешалки для одежды [мебель]; подголовники [мебель]; сундуки неметаллические; вешалки для транспортировки [плечики]; обстановка мебельная; полки для мебели; колесики для кроватей неметаллические; подставки [мебель]; буфеты; скамьи [мебель]; шкафы для посуды; дверцы для мебели; колыбели; столы письменные; столы для пишущих машин; шторы оконные внутренние [мебель]; стулья [сиденья]; ящики деревянные или пластмассовые; ящики выдвигаемые; витрины [мебель]; конторки; столы металлические; сиденья металлические; картотеки [мебель]; перегородки отдельностоящие [мебель]; мебель офисная; кровати деревянные; мебель металлическая; крышки столов; вешалки для одежды; шезлонги; фурнитура мебельная неметаллическая; колоды для рубки мяса [столы]; столы; кровати больничные; гардеробы [шкафы платяные]; матрасы пружинные для

кроватей; колесики для мебели неметаллические; перегородки для мебели деревянные; шторы деревянные плетеные [мебель]; столы пеленальные настенные; столы для рисования, черчения; полки [мебель]; полотенцедержатели [мебель]; столики туалетные; табуреты; столы массажные; ширмы [мебель]; кромка пластмассовая для мебели; кровати; софы; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; прилавки [столы]; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; кресла парикмахерские; полочки для шляп; столы сервировочные на колесиках [мебель]; кресла раздвижные легкие; фурнитура для кроватей неметаллическая; полки для картотечных шкафов [мебель]; кресла; мебель школьная; витрины).

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 реализации офисной мебели и мебельных изделий до даты приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия признает вышеуказанные товары, включенные в 20 класс оспариваемой регистрации, однородными с услугами по продвижению этих товаров.

Что касается других товаров 20 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, то они не могут быть признаны однородными с товарами 20 класса МКТУ, относящимися к мебели различного назначения, включая специальную мебель и мебельные изделия, части мебельных изделий, поскольку эти товары относятся к другим родовым группам товаров (принадлежности для сна и лежания, которые не являются мебелью; тара различного назначения (емкости, бочарные изделия), которая не является мебелью; ритуальные изделия; крепежные и зажимные изделия, клапаны, вентили; изделия различного назначения для животных; изделия для пчеловодства; материалы растительного и животного происхождения и изделия из них; предметы интерьера и декора, которые не являются мебелью; оборудование транспортное и погрузочно-разгрузочное; различные изделия и

приспособления хозяйственно-бытового назначения), которые имеют иное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Коллегия также полагает, что остальные услуги 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не могут быть признаны однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ по продвижению товаров, поскольку имеют иное назначение, круг потребителей и условия предоставления.

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.

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

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что коллегия неполно исследовала доказательства, предоставленные лицом, подавшим возражение, относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, полагая, что представленные документы не подтверждают использование фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, поскольку не представлены документы, подтверждающие исполнение договоров поставки, при этом правообладатель ссылается на правоприменительную практику Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, в частности, на решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2020 года по делу № СИП-59/2020 (возражение против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №650209) и решение Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2020 по делу № СИП-1079/2019 (возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №695639).

Коллегия полагает указанные ссылки некорректными, поскольку в этих делах рассматриваются другие обстоятельства, существенно отличающиеся от настоящего спора, в частности, отсутствие документов, подтверждающих само возникновение права на фирменное наименование у лиц, подавших эти возражения.

Кроме того, для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования не требуется доказывать интенсивность и объем использования фирменного наименования, а также приобретение им известности у потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, в данном заключении дана оценка документам, представленным лицом, подавшим возражение, в обоснование своей позиции, в связи с чем доводы, изложенные в особом мнении, дополнительного анализа не требуют.

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 №539888 недействительным в отношении товаров 20 класса МКТУ «столы сервировочные; витрины для газет; жардиньерки [мебель]; шкафы для лекарств; диваны; манежи для детей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; ходунки детские; полки для библиотек; стулья высокие для младенцев; столики умывальные [мебель]; комоды; секретеры; шкафы; тележки [мебель]; ящики для игрушек; вешалки для одежды [мебель]; подголовники [мебель]; сундуки неметаллические; вешалки для транспортировки [плечики]; обстановка мебельная; полки для мебели; колесики для кроватей неметаллические; подставки [мебель]; буфеты; скамьи [мебель]; шкафы для посуды; дверцы для мебели; колыбели; столы письменные; столы для пишущих машин; шторы оконные внутренние [мебель]; стулья [сиденья]; ящики деревянные или

пластмассовые; ящики выдвижные; витрины [мебель]; конторки; столы металлические; сиденья металлические; картотеки [мебель]; перегородки отдельностоящие [мебель]; мебель офисная; кровати деревянные; мебель металлическая; крышки столов; вешалки для одежды; шезлонги; фурнитура мебельная неметаллическая; колоды для рубки мяса [столы]; столы; кровати больничные; гардеробы [шкафы платяные]; матрасы пружинные для кроватей; колесики для мебели неметаллические; перегородки для мебели деревянные; шторы деревянные плетеные [мебель]; столы пеленальные настенные; столы для рисования, черчения; полки [мебель]; полотенцедержатели [мебель]; столики туалетные; табуреты; столы массажные; ширмы [мебель]; кромка пластмассовая для мебели; кровати; софы; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; прилавки [столы]; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; кресла парикмахерские; полочки для шляп; столы сервировочные на колесиках [мебель]; кресла раздвижные легкие; фурнитура для кроватей неметаллическая; полки для картотечных шкафов [мебель]; кресла; мебель школьная; витрины» и услуг 35 класса МКТУ «рассылка рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; радиореклама; макетирование рекламы; демонстрация товаров; редактирование рекламных текстов; управление процессами обработки заказов товаров; реклама интерактивная в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; составление рекламных рубрик в газете; публикация рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; распространение образцов; агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; реклама; организация показов мод в рекламных целях; распространение рекламных материалов; реклама телевизионная; реклама наружная; продвижение товаров для третьих

лиц; реклама почтой; услуги оптовой и розничной продажи товаров; телемаркетинг; маркетинг; агентства рекламные; прокат рекламных материалов; оформление витрин; производство рекламных фильмов».