

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, утвержденными 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 28.12.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Компания БестМебелик», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 871506, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2020739297 с приоритетом от 24.07.2020 зарегистрирован 01.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 871506 на имя ООО «МЕБЕЛИК ОПТ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 20, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации - до 24.07.2030 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:

«», выполненное в цветовом сочетании: «белый, темно-синий, светло-голубой, темно-бирюзовый».

В поступившем 28.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 871506 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения, поступившего 28.12.2022, сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на действующее законодательство, «Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», утвержденном приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, практику Суда по интеллектуальным правам (дела №№ СИП-750/2020, СИП-321/2021, СИП-57/2018, СИП-949/2020, СИП-404/2019, СИП-1068/2019, СИП-254/2022, и т.д.);
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 871506 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Компания БестМебелик», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- исключительное право на фирменное наименование у ООО «Компания БестМебелик» возникло 11.02.2010, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;
- начиная с указанного момента времени государственная регистрация лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица действовала непрерывно и сохранялась, в том числе на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака и проведения экспертизы заявленного обозначения;
- в подтверждение заинтересованности лицо, подавшее возражение, указывает на ряд судебных разбирательств;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в его подаче;
- в рамках дела № А40-326340/2019 аффилированное с правообладателем лицо - индивидуальный предприниматель Рассохин А.К. обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о защите нарушенного исключительного права на товарный знак  по свидетельству № 315915. Действия Рассохина А.К. по обращению в арбитражный суд с исковым заявлением являются актом злоупотребления правом;
- в рамках дела № СИП-254/2022 лицо, подавшее возражение, оспаривало решение Роспатента, на основании которого по заявлению ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» было признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «**BESTMEBELIK**» по свидетельству № 817950;

- сильным элементом оспариваемого товарного знака следует считать словесный элемент «мебелик»;
- в составе отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, словесный элемент «компания» фактически указывает на организационно-правовую принадлежность лица, подавшего возражение, а словесный элемент «БестМебелик» является оригинальным и не носит описательного характера. Как следствие, сильным элементом отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «БестМебелик»;
- в рассматриваемом случае словесные части «МЕБЕЛИК» / «Мебелик» являются тождественными по звучанию. В силу своего смыслового значения словесная часть «Бест» («лучший») указывает на характеристики товара, т.е. является описательной и, следовательно, слабой с точки зрения своей различительной способности;
- визуальное отображение этих словесных частей не характеризуется существенными отличиями, а, напротив, обладает высокой степенью сходства. На данное обстоятельство указывают тождество использованного при написании словесных частей «МЕБЕЛИК» / «Мебелик» буквенного регистра (заглавные буквы); тождественный порядок букв; тождество использованного алфавита;
- словесные части «МЕБЕЛИК» / «Мебелик» не имеют определенного смыслового значения и являются фантазийными, что в силу сложившейся в судебной практике позиции обуславливает невозможность определения степени сходства сравниваемых обозначений по семантическому признаку;
- сравниваемые словесные элементы, входящие в состав оспариваемого товарного знака и фирменное наименование лица, подавшего возражение, обладают высокой степенью сходства. Аналогичное обстоятельство было установлено Роспатентом при проверке охраноспособности обозначения по заявке № 2019765567 (в том числе, см. дело № СИП-750/2020). При проверке действительности правовой охраны товарного знака по свидетельству № 817950 Роспатент установил, а Суд по интеллектуальным правам в рамках дела № СИП-254/2022 признал обоснованным вывод о том, что с учетом близкого к тождеству сходства словесных частей «МЕБЕЛИК» и «МЕБЕЛИК» в составе товарного знака «BESTMEBELIK» и отличительной части

фирменного наименования «МЕБЕЛИК ОПТ», а также слабости словесной части «ОПТ» в составе фирменного наименования «МЕБЕЛИК ОПТ», обозначения «BESTMEBELIK» и «МЕБЕЛИК ОПТ» являются сходными;

- фирменное наименование фактически используется лицом, подавшим возражение, при этом фактическое использование фирменного наименования началось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и продолжалось непрерывно. В подтверждение данного довода в возражении имеются скриншоты сети Интернет за период 2011-2017 гг., 2021, 2022 гг.;

- Егоров М.Г., как генеральный директор и единственный участник лица, подавшего возражение, и, соответственно, аффилированное с ним лицо является администратором доменного имени bestmebelik.ru. На сайте <https://bestmebelik.ru/> уже более 10 лет осуществляется реализация товаров для комплексного оснащения интерьеров;

- лицо, подавшее возражение, использует принадлежащее ему фирменное наименование при осуществлении деятельности по предложению к продаже и по реализации мебельной продукции в сети Интернет (<https://bestmebelik.ru/page/contacts.html>);

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по купле-продаже товаров для комплексного оснащения интерьеров, что подтверждается приложенными договорами и доказательствами их исполнения;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 20 класса МКТУ, представляющих собой различные виды мебели, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продажа мебели, включенной в 20 класс; продажа мебели, включенной в 20 класс, через интернет; продвижение продаж мебели для третьих лиц; продажа мебели аукционная»*;

- в выписке из ЕГРЮЛ отражена основная и дополнительная деятельности лица, подавшего возражение, в области оптовой и розничной торговли мебелью;

- лицо, подавшее возражение, и его аффилированные с ним лица фактически предлагают к продаже и реализуют приобретенную в собственность у иных лиц по договорам мебельную продукцию;

- предлагаемые к продаже и реализуемые лицом, подавшим возражение, товары, равно как и товары 20 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относятся к одной родовой группе (мебель, элементы декора), имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, а также сходные условия и каналы реализации;
- лицо, подавшее возражение, предлагает к продаже и реализует мебельную продукцию, приобретенную им у третьих лиц. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, фактически оказывает услуги по продаже мебели, включенной в 20 класс МКТУ, в том числе через Интернет, а также по продвижению соответствующих товаров 20 класса МКТУ для третьих лиц. При этом необходимо обратить внимание на то, что фактически осуществляемые лицом, подавшим возражение, услуги 35 класса МКТУ «продажа мебели, включенной в 20 класс» соотносятся с включенными в перечень регистрации товарного знака услугами 35 класса МКТУ «продажа мебели аукционная» как род и вид, что свидетельствует об их однородности.
- с учетом высокой степени сходства оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также об однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, видам деятельности, в отношении которых лицо, подавшее возражение, фактически использует свое фирменное наименование, сравниваемые средства индивидуализации являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 871506 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение – [1];
- сведения о постановке на учет в налоговом органе и о создании обособленного структурного подразделения лица, подавшего возражение – [2];

- выписка из реестра Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 871506 – [3];
- распечатка с сайта <https://bestmebelik.ru/> – [4];
- ответ от РЕГ.РУ в отношении доменного имени bestmebelik.ru – [5];
- распечатки с сервиса Web Archive в отношении сайта <https://bestmebelik.ru/> – [6];
- договоры поставки товаров комплексного оснащения интерьеров, заключенные лицом, подавшим возражение, и доказательства их исполнения – [7];
- договоры аренды и субаренды нежилых помещений как материальной базы деятельности ООО «Компания «БестМебелик» и доказательства их исполнения – [8];
- договоры на оказание услуг складского хранения и доказательства их исполнения – [9];
- договоры на оказание услуг по поддержке сайта в сети Интернет и доказательства их исполнения – [10];
- договоры на изготовление печатной и полиграфической продукции и доказательства их исполнения – [11];
- договоры на оказание услуг по продвижению товаров и услуг лица, подавшего возражение, и доказательства их исполнения – [12];
- публикации о деятельности лица, подавшего возражение, в сети Интернет – [13];
- каталог продукции «BESTMEBELIK» за 2011 г. – [14];
- фотографии помещения магазина ООО «Компания «БестМебелик» от 01.11.2017 – [15];
- приложение № 1 «Доказательства осуществления ООО «Компания «БестМебелик» деятельности по купле-продаже товаров для комплексного оснащения интерьеров до даты приоритета Товарного знака (24.07.2020)» – [16];
- приложение № 2 «Доказательства осуществления ООО «Компания «БестМебелик» деятельности по предложению к продаже мебельной продукции до даты приоритета товарного знака» – [17];
- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2021 по делу № А40-326340/2019 – [18];

- копии решений Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-750/2020 от 26.03.2021, по делу № СИП-750/2020 от 23.07.2021, по делу № СИП-254/2022 от 14.06.2022, по делу № СИП-254/2022 от 30.09.2022 – [19].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладатель в отзыве ссылается на пункт 6 статьи 1252 Кодекса, который гласит, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее;

- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства и т.п.;

- согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 29.10.2008 г.;

- обозначение «Мебелик», охраняемое оспариваемым товарным знаком, и фирменное наименование правообладателя являются сходными за счет вхождения в их состав словесного элемента «Мебелик», являющимся доминирующим словесным элементом, как оспариваемого товарного знака, так и фирменного наименования, используемого ООО «МЕБЕЛИК ОПТ». Словесный элемент «ОПТ» является слабым, поскольку указывает на род деятельности общества;

- правообладателем приведены ссылки на акты Суда по интеллектуальным правам, например, дело № СИП-254/2022;

- у правообладателя оспариваемого товарного знака наличествуют исключительные права и на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием лица, подавшего возражение, и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему. Право на фирменное наименование правообладателя возникло 29.10.2008 г., в то время как фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло 11.02.2010 г.;

- исключительное право на фирменное наименование правообладателя действует по настоящее время;

- правообладатель фактически использует свое фирменное наименование для осуществления деятельности по поставке товаров до даты приоритета фирменного наименования ООО «Компания БестМебелик». Данный довод подтверждается договорами поставки за 2008-2010 годы с различными контрагентами, а также товарными накладными за 2008-2010 годы;
- ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» также обладает исключительным правом на коммерческое обозначение;
- ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» имеет оригинальный логотип, являющийся комбинированным обозначением, содержащим как словесный элемент «Мебелик», так и изобразительные элементы, причем словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом, что свидетельствует о наличии различительных признаков;
- дата начала использования коммерческого обозначения подтверждена рекламным каталогом, скриншотом архивной версии сайта, в которых оно используется, наличием договоров, заключенных с различными контрагентами и т.п.;
- исходя из абзаца второго пункта 2 статьи 132 Кодекса, в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности. Однако, законодательством не устанавливаются какие-либо требования к составу элементов имущественного комплекса для цели отнесения его к предприятию;
- в соответствии с положениями статьи 128 Кодекса объектами гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага;
- учитывая характер осуществляемой деятельности, можно сделать вывод о том, что ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» использует обозначение «Мебелик» для индивидуализации своего предприятия, поскольку обладает имущественным правом на доменное имя www.mebelik.ru. У правообладателя в ходе совершения сделок по купле/продаже товара возникает право на товары, поставку которых он осуществляет, а также использует различное оборудование для осуществления своей деятельности. В то же время следует отметить, что сайт действовал уже в 2008 году;

- коммерческое обозначение правообладателя стало известным на территории г. Москвы, что в свою очередь подтверждается наличием различных рекламных каталогов. На всех каталогах фигурирует адрес фактического нахождения офиса: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15 корп.5, оф.50;
- известность правообладателя среди потребителей также обуславливается размещением продукции под соответствующим обозначением на крупных российских маркетплейсах: Wildberries, Ozon.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- выписка из открытого реестра ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству № 871506 – [20];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» – [21];
- решение по делу № СИП-254/2022 – [22];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания БестМебелик» – [23];
- копия договора поставки № 1325 от 12.11.2008 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «А-Студия» – [24];
- копия договора поставки № 1358 от 28.11.2008 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «НПФ Политэкс» – [25];
- копия договора поставки № 1597 от 01.12.2008 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Интерьер» – [26];
- копия договора поставки № 470 от 01.12.2008 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Евростиль» – [27];
- копия договора поставки № 428 от 01.12.2008 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Камбио-Самара» – [28];
- копия договора поставки № 1384 от 04.12.2008 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и СГООИ «Новый Эдем» – [29];
- копия договора поставки № 1544 от 15.12.2008 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Пиастра.ру» – [30];
- копия договора поставки № 1152 от 12.01.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Квадро-М» – [31];
- копия договора поставки № 1229 от 20.01.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и

ООО «Интер Офис» – [32];

- копия договора поставки № 558 от 26.01.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Евро-Офис» – [33];

- копия договора поставки № 1722 от 26.01.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ИП Кравченко Иваном Николаевичем – [34];

- копия договора поставки № 05/02/Т21 от 28.01.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Руссбланкоиздат» – [35];

- копия договора поставки № 1647 от 05.02.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Офис-Лайн» – [36];

- копия договора поставки № 1748 с отсрочкой платежа первой партии товара от 10.04.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Интермебель» – [37];

- копия договора поставки № 0027 от 04.05.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ИП Поповым Алексеем Анатольевичем – [38];

- копия договора поставки № 2061 от 16.07.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Мебель-Стиль» – [39];

- копия договора поставки № 2128 от 03.08.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ИП Сурис Г.М. – [40];

- копия договора поставки № 2223 от 01.09.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Партнер» – [41];

- копия договора поставки № 2319 от 05.10.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «ОФИС МАРКЕТ» – [42];

- копия договора поставки № 2546 от 16.12.2009 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Байт» – [43];

- копия договора поставки № 1598 от 01.01.2010г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Стольник» – [44];

- копия договора поставки № 2374 от 01.01.2010г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «ЕВРОСТРОЙГРУПП» – [45];

- копия договора поставки № 1312 от 12.01.2010г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Мега-777» – [46];

- копия договора поставки № 389 от 12.01.2010г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ИП Власовой Юлианой Сергеевной – [47];

- копия договора поставки № 610 от 18.01.2010г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Торговая компания Меркурий» – [48];
- копия договора поставки № 2629 от 22.01.2010г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Скайрикс» – [49];
- копия договора поставки № 2391 от 01.02.2010г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Стильная мебель» – [50];
- копия договора поставки № 17/11/П от 01.02.2010г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «ДВ Лазер» – [51];
- копии товарных накладных за 2009 год и договора поставки № 1681 от 18.02.2009 года между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ИП Смирновой Татьяной Александровной – [52];
- копии товарных накладных за 2009-2010 годы между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Галактика» – [53];
- копии товарных накладных за 2009 годы между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Горизонт» – [54];
- копии товарных накладных за 2008-2010 годы между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Рабочее место» – [55];
- копии товарных накладных за 2009-2010 годы между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Евроофис» – [56];
- копии товарных накладных за 2009 год между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Торговый Дом «Премьер» – [57];
- копии товарных накладных за 2009, 2011 годы между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и Федеральной Службой Охраны РФ – [58];
- копия договора поставки №08/2009 от 27.08.2009 г., товарная накладная между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО ТПФ «Этуаль» – [59];
- рекламные брошюры, буклеты, флаеры «Мебелик» – [60];
- каталоги мебели «Мебелик» за 2008 - 2015 гг. – [61];
- каталоги мебели «Мебелик» за 2017, 2018, 2020 гг. – [62];
- информация о домене «mebelik.ru» – [63];
- архивная копия сайта www.mebelik.ru от 24.12.2008 г. – [64];
- копия договора поставки № 4959 от 20.05.2020 г., товарной накладной, платежного

- поручения и счета между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Офисная техника» – [65];
- копия договора поставки № 1896 от 17.01.2018 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Лайфмебель» – [66];
 - копия договора на оказание услуг по размещению рекламных материалов в каталоге №18-03 от 20.04.2018 г., товарная накладная, отчет об оказанных услугах между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ИП Гардером Игорем Олеговичем – [67];
 - копия договора поставки №1910 от 01.07.2015 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Эверест» – [68];
 - копия договора поставки товаров от 11.01.2016 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ИП Гардером Игорем Олеговичем – [69];
 - копия договора поставки № 2982 от 28.02.2017 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Приоритет» – [70];
 - копия договора поставки №30817/1 от 03.08.2017 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «ЮН-ЭКСПО» – [71];
 - копия договора поставки № 3772 от 01.07.2018 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «ТД ТАЛАНТ» – [72];
 - копия договора поставки № 2630 от 05.09.2016 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Фаренгейт Сервисмебель» – [73];
 - копия договора поставки № 3995 от 09.01.2019 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Тритон-Офис» – [74];
 - копия договора поставки № 4894 от 25.02.2020 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «СОНАТА» – [75];
 - копии счетов-фактур за период с 31.10.2022 г. по 31.01.2023 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Интернет Решения» – [76];
 - скриншоты личного кабинета OZON – [77];
 - копии счетов-фактур за 2020 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Домашний Интерьер» – [78];
 - копии счетов-фактур за 2021 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Домашний Интерьер» – [79];
 - копии счетов-фактур за 2022 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Домашний Интерьер» – [80];

- копии счетов-фактур за 2023 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Домашний Интерьер» – [81];
- скриншоты личного кабинета Wildberries – [82];
- копии счетов-фактур за 2022 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Вайлдберриз» – [83];
- копии счетов-фактур за 2023 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «Вайлдберриз» – [84];
- копия агентского договора № 00/9894 от 09.11.2020 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» – [85];
- копии счета-фактуры и отчет за август 2021 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» – [86];
- копии счета-фактуры и отчет за ноябрь 2022 г. между ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» и ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» – [87];
- акты сверки взаимных расчетов за период 2009-2011 гг. – [88];
- договоры и акты сверки взаимных расчетов, соглашения о порядке и сроках оплаты, дополнительные соглашения, коммерческие соглашения за период 2008-2013 гг. и позже, а также иная сопроводительная документация – [89];
- товарные накладные за 2012-2020 гг. – [90];
- счета-фактуры за 2021,2022 гг. – [91].

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 871506.

От лица, подавшего возражение, поступили пояснения на отзыв, основные доводы которых сводятся к следующему:

- часть пояснений повторяют доводы возражения;
- наличие у правообладателя исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные до степени до смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющие более раннюю по отношению к нему дату приоритета, не исключает обоснованность доводов лица, подавшего возражение, и не относится к настоящему спору, в рамках которого разрешается вопрос о соответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака исключительных прав на иное, сходное с оспариваемым товарным знаком, средство индивидуализации с более ранней датой приоритета не свидетельствует о наличии оснований для отказа заинтересованному лицу в защите охраняемого законом права на его фирменное наименование (приведена судебная практика со ссылками на судебные решения: дело № СИП-543/2022, дело № СИП-1075/2020, дело № СИП-317/2017, дело № СИП-300/2022 и т.д.);
- обстоятельства, связанные с приобретением правообладателем прав на иные, сходные до степени смешения с товарным знаком средства индивидуализации не имеют правового значения в рамках рассмотрения возражения;
- часть представленных правообладателем доказательств являются неотносимыми к настоящему спору. Представленные правообладателем документы, датированные после даты фирменного наименования лица, подавшего возражение, являются неотносимыми и находятся за пределами указанной даты;
- документы, относящиеся к периоду с 12.02.2010 и позднее, а также недатированные документы являются неотносимыми доказательствами и не подлежат учету при рассмотрении настоящего возражения;
- доводы правообладателя не исключают обоснованность доводов лица, подавшего возражение;
- в пояснениях приведено толкование пункта 8 статьи 1483 Кодекса, который не содержит положений, обязывающих учитывать наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации с более ранней датой приоритета. Приведенная норма права не предусматривает случаев, когда названное в ней основание для отказа в государственной регистрации не применяется.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были приложены:

- судебные акты по делам: №№ СИП-543/2022, СИП-1075/2020, СИП-317/2017, СИП-168/2013, СИП-300/2022, СИП-330/2021, СИП-938/2019 - [88];

- таблица представленных правообладателем материалов, неотнесенных к обстоятельствам административного производства по рассмотрению возражения - [89].

От правообладателя поступило ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 871506 (приобщено к протоколу заседания коллегии от 31.05.2023 г.). Ходатайство мотивировано тем, что правообладателем подано исковое заявление против лица, подавшего возражение, о прекращении исключительного права на фирменное наименование (письмо об отправке искового заявления с ходатайством об обеспечении иска прилагается - [90]).

От лица, подавшего возражение, 20.06.2023 поступило возражение против удовлетворения ходатайства правообладателя о приостановлении рассмотрения возражения. Основные доводы сведены к следующему:

- позиция правообладателя является необоснованной, поскольку производство по делу № А40-122146/2023 непосредственно не связано с предметом возражения, и итог данного судебного разбирательства не имеет значения для результатов рассмотрения спора в Роспатенте;

- в случае удовлетворения исковых требований правообладателя по делу № А40-122146/2023 правовая охрана фирменного наименования будет действовать с 11.02.2010 до принятия судом решения по делу, и в любом случае будет считаться возникшей до даты приоритета товарного знака правообладателя, а значит, итог настоящего судебного разбирательства не сможет повлиять на рассмотрение возражения;

- Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2023 г. по делу № А40-122146/2023 правообладателю было отказано в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту рассматривать возражение ООО «Компания БестМебелик» о признании правовой охраны товарного знака правообладателя недействительной до вступления решения суда по делу № А40-122146/2023 в законную силу. Таким образом, Арбитражный суд г. Москвы также не усмотрел обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной связи между производством по делу № А40-122146/2023 и

рассматриваемым в Роспатенте возражением, что дополнительно свидетельствует об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства правообладателя;

- предложенный лицом, подавшим возражение, проект соглашения о мирном урегулировании спора вплоть до настоящего момента не был ни одобрен, ни каким-либо образом прокомментирован со стороны правообладателя;

- изложенные обстоятельства в сочетании с фактом подачи правообладателем искового заявления по делу № А40-122146/2023 в ночь перед заседанием в палате по патентным спорам от 31.05.2023 г. свидетельствуют о том, что, будучи заинтересованным в сохранении правовой охраны своего товарного знака, правообладатель просит приостановить процедуру рассмотрения настоящего возражения исключительно с целью обеспечения себе определенного временного преимущества, ссылаясь на мнимую невозможность вынесения решения по возражению до вступления в законную силу решения суда по делу № А40-122146/2023. Указанные действия свидетельствуют о недобросовестности правообладателя.

Следует пояснить, что согласно Определению по делу № А40-122146/23-15-990 от 05.06.2023 г. Арбитражный суд г. Москвы, рассмотрев ходатайство правообладателя о принятии мер по обеспечению иска в деле по иску правообладателя к лицу, подавшему возражение, о запрете использования фирменного наименования, пришел к выводу, что оно не подлежит удовлетворению. В удовлетворении ходатайства правообладателя о принятии обеспечительных мер было отказано. Таким образом, проанализировав поступившее от правообладателя ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 871506, коллегия не нашла оснований для его удовлетворения.

От правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2023, было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, поскольку в суде рассматривается дело № А40-122146/2023 о нарушении исключительного права правообладателя на его фирменное наименование. В ходатайстве изложена просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок, до вступления в силу решения суда по делу № А40-122146/23-15-990. В

удовлетворении ходатайства о переносе было отказано коллегией. Перенос заседания коллегии приведет к затягиванию делопроизводства, осуществляемого в административном порядке. Рассмотрение судебного разбирательства между сторонами спора о запрете использования фирменного наименования не влияет на оценку настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 871506 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 28.12.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.07.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 871506, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое

обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение

букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак  **МЕБЕЛИК** » является комбинированным, словесный элемент «МЕБЕЛИК» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ *«буфеты; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; гардеробы [шкафы платяные]; комоды; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; полотенцедержатели [мебель]; ручки для ванн неметаллические; секретеры; столики туалетные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; тележки [мебель]; умывальники [мебель]; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды;*

шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные», а также услуг 35 класса МКТУ «продажа мебели, включенной в 20 класс; продажа мебели, включенной в 20 класс, через интернет; продвижение продаж мебели для третьих лиц; продажа мебели аукционная» в цветовом сочетании: «белый, темно-синий, светло-голубой, темно-бирюзовый».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области продажи, реализации мебельной продукции. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «БестМебелик». На документации, представленной в материалах дела, присутствует фирменное наименование лица, подавшего возражение, часть которого фонетически тождественно словесному элементу «МЕБЕЛИК» оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении товаров 20, услуг 35 классов МКТУ, что правообладателем не оспаривается.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием старшего права на фирменное наименование у иного лица может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно документам [1] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло - 11.02.2010, т.е. ранее даты приоритета (24.07.2020) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «БестМебелик», часть которого фонетически тождественно словесному элементу «МЕБЕЛИК» оспариваемого товарного знака, который занимает наиболее значимую позицию в товарном знаке. Наличие элемента «Бест» в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, не приводит к отсутствию сходства сравниваемых средств индивидуализации. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых словесных элементов «БестМебелик» / «МЕБЕЛИК».

В выписке из ЕГРЮЛ [1] приведены сведения об основном и дополнительном видах деятельности: «торговля розничная мебелью в специализированных магазинах», «торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами; торговля оптовая бытовой мебелью; торговля оптовая офисной мебелью». Документы [2] касаются сведений о постановке на учет в налоговом органе и о создании обособленного структурного подразделения лица, подавшего возражение.

Информация о лице, подавшем возражение, и его деятельности также представлена на сайте <https://bestmebelik.ru/> [4,6]. Согласно материалам [5] администратором доменного имени bestmebelik.ru является Егоров М.Г. – генеральный директор юридического лица, подавшего возражение, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица [1].

Согласно договорам поставок [7,16,17] лицо, подавшее возражение, осуществляло как закупки, так и поставки различных предметов мебели (наборы мебели, кресла, табуреты, столы, диваны, подвесные кресла, книжные шкафы, матрасы, подставки под обувь, пуфы, шезлонги, угловые мебельные секции, полки, тумбы, стеллажи, комоды, туалетные столики, вешалки, стулья, зеркала) разным лицам с 2011 года, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы [8] представляют собой договоры аренды и субаренды от 2011, 2012, 2013 гг. (в том числе дополнительные соглашения за период 2014-2016 гг. к договору с ЗАО «ПСН»), 2015-2018 гг. с сопроводительной финансовой документацией в отношении нежилых помещений, предоставляемых в интересах ООО «Компания «БестМебелик». Согласно данным договорам речь идет о передаче во временное пользование лицу, подавшему возражение, нежилых помещений, находящихся по следующим адресам: «г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит.

А»; «г. Москва, проспект Андропова, дом 22, на 3 этаже, комнаты 52 к, 52 л, 52 м в помещении № 1»; «г. Москва, Варшавское шоссе, дом 42», «г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом № 1-3, лит. АУ, пом. 611».

Материалы [9] представляют собой договоры за период 2012-2015 гг. на оказание услуг складского хранения с сопроводительной финансовой документацией, в которых лицо, подавшее возражение, выступает заказчиком складских услуг на территории складского помещения.

Договоры и экономическая документация к ним [11,12] касаются изготовления печатной и полиграфической продукции, а также продвижения товаров и услуг с 2011 г. и подтверждают рекламную деятельность в интересах лица, подавшего возражение. В частности, были осуществлены: платная регистрация ресурса в Яндекс.Каталоге, размещение за размещение в каталоге List.mail.ru, изготовлена полиграфическая продукция в виде каталога. Экземпляр каталога продукции «BESTMEBELIK» за 2011 г. представлен в приложении [14]. Информация о мебельном магазине лица, подавшего возражение, размещена в сети Интернет (в частности, 2010-2013 гг., 2015-2020 гг.) [13]. Материалы [15] представляют собой фотографии помещения магазина ООО «Компания «БестМебелик», датированные 01.11.2017 г.

Договоры поставок № 23/19 от 12.07.2019, № ИП 03/01-2020 от 21.01.2020 г., № ТУ-МО21 от 01.11.2019 г., заключенные ИП Егоровым М.Г., договор поставки от 2018 г., дилерский договор № 11 от 18.03.2020 г., договор поставки № АТ-М006 от 25.10.2018 г., договор поставки № УСН/20/01-2020 от 21.01.2020 г., заключенные ООО «Мебельный магазин» (в лице директора Егорова М.Г.) и сопутствующая им товарно-транспортная документация, а также договор [10] на оказание услуг по поддержке сайта в сети Интернет, заключенный ИП Егоровым М.Г., платежные документы по продвижению сайта (заказчик ООО «Мебельный магазин») [10], договор № 34/001 от 14.12.2009, заключенный ИП Егоровым М.Г. [11,12], не могут свидетельствовать об использовании фирменного наименования лица, подавшего возражение, поскольку заключены иными лицами. Довод возражения об аффилированности указанных лиц по отношению к лицу, подавшему возражение, не имеет решающего значения, поскольку при оценке доказательств в рамках пункта

8 статьи 1483 Кодекса речь идет об использовании конкретного фирменного наименования определенного лица.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2021 по делу № А40-326340/2019 [18] касается защиты прав на иной товарный знак



по свидетельству № 315915, правовая охрана которого досрочно прекращена в отношении всех товаров 20 и всех услуг 35 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2021 года по делу № СИП-750/2020 в связи с его неиспользованием [19].

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что оказываемые на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, услуги в области торговли мебелью являются однородными всем услугам 35 класса МКТУ, представляющих собой услуги продаж и продвижения, а также сопутствующим им в гражданском обороте товарам 20 класса МКТУ, представляющим собой предметы мебели, оспариваемого товарного знака.

Указанный вывод коллегии об однородности сравниваемых товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ соотносится с судебной практикой [19,22]. Так, в рамках судебного разбирательства (дело СИП-254/2022) между теми же сторонами спора в отношении товарного знака «BESTМЕБЕЛИК» (свидетельство № 817950) в части его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (фирменное наименование и товарный знак) судом отмечена правильность выводов Роспатента в части признания однородными деятельности по реализации мебели для офиса по отношению к товарам 20 класса МКТУ, относящихся к родовой группе «мебель», и услугам 35 класса МКТУ, относящихся к услугам по реализации и продвижению товаров (рекламы).

Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о том, что у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 871506 возникло «старшее» право на фирменное наименование, используемое в отношении однородных товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, при оценке имеющихся доказательств на предмет соответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 871506 требованиям пункта 8 статьи

1483 Кодекса коллегия посчитала необходимым применить требования пункта 6 статьи 1252 Кодекса «если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет».

Анализ отзыва показал следующее.

Правообладателем ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» представлены документы, свидетельствующие о возникновении более раннего права на фирменное наименование и осуществлении им фактической деятельности до даты возникновения права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [21] право на фирменное наименование у ООО «МЕБЕЛИК ОПТ» возникло 29.10.2008 г., при этом фирменное наименование правообладателя содержит тождественный словесный элемент «МЕБЕЛИК». В выписке из ЕГРЮЛ [21] обозначен основной вид деятельности (торговля оптовая офисной мебелью) и дополнительный вид деятельности («производство мебели для офисов и предприятий торговли; производство прочей мебели; торговля оптовая бытовой мебелью; торговля розничная мебелью в специализированных магазинах» и т.д.).

В соответствии с договорами поставок, согласно товарным накладным и иной сопроводительной экономической документации [24-58,88,89] правообладателем были осуществлены поставки мебели (столы, вешалки, подставки, зеркала, столики-подставки, банкетки, столики журнальные и т.п.) за период 2008-2011 гг. разным лицам (ООО «А-Студия», Москва, ООО «НПФ Политэкс», Москва, ООО «Интерьер», г. Новороссийск, ООО «Евростиль», Москва, ООО «Камбио-Самара», г. Самара, Самарская городская общественная организация инвалидов «Новый эдем», г. Самара, ООО «Пиастра.ру», Москва, ООО «Квадро-М», г. Тула, ООО «Интер Офис», г. Тула, ООО «Евро-Офис», г. Владивосток, ИП Кравченко И.Н., г. Хабаровск, ООО «Руссбланкоиздат», Москва, ООО «Офис-Лайн», Москва,

ООО «Интермебель», Москва, ИП Попов А.А., г. Магнитогорск, ООО «Мебель-Стиль», г. Краснодар, ИП Сурис Г.М., г. Саратов, ООО «Партнер», Москва, ООО «ОФИС МАРКЕТ», г. Грозный, ООО «Байт», г. Барнаул, ООО «Стольник», Москва, ООО «Евростройгрупп», Москва, ООО «Мега-777», г. Тюмень, ООО ТК «Меркурий», г. Ханты-Мансийск, ИП Смирнова Т.А., г. Омск, ООО «Галактика», Москва, ООО «Горизонт», Москва, ООО «Рабочее место», Москва, ООО «Торговый Дом «Премьер», г. Абакан, Федеральная Служба Охраны Российской Федерации, Москва и т.д.). В материалах дела также имеется договор поставки от 27.08.2009 г. мебели в интересах правообладателя от ООО ТПФ «Этуаль», г. Ижевск [59].

Материалы [60] представляют собой рекламные брошюры, буклеты, флаеры с указанием обозначения «Мебелик». Документы [61,62] представляют собой каталоги мебели «Мебелик» за 2008 - 2015 гг. и за 2017, 2018, 2020 гг.

Информация о домене «mebelik.ru», зарегистрированном 16.02.2004 г. представлена в источнике [63] с архивной копией страницы сайта www.mebelik.ru от 24.12.2008 г. [64].

Поставки мебельной продукции осуществлялись правообладателем и после даты возникновения права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Об указанном факте свидетельствуют договоры поставок за период 2015-2020 гг., а также иная товарно-транспортная и экономическая документация [65-75,78,89,90] мебельной продукции разным лицам: ООО «Лайфмебель», Москва, ООО «Офисная техника», г. Воронеж, ИП Гардер И.О., г. Ростов-на-Дону, ООО «Приоритет», г. Кемерово, ООО «Тритон-Офис», г. Тверь и т.д.

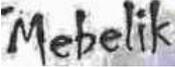
Материалы [77,82] представляют собой скриншоты личных кабинетов OZON, Wildberries.

Вместе с тем, документы [76,79-81,83-87,89(часть),91] датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что не позволяет их учет в рамках настоящего дела.

В части доводов правообладателя, что он обладает также «старшим правом» на коммерческое обозначение «МЕБЕЛИК» коллегия отмечает следующее.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Из анализа вышеуказанных документов отзыва можно прийти к выводу, что правообладателем используются несколько обозначений, претендующих на статус

«коммерческого»:  ,  ,  , 

 и т.д. Вместе с тем, следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения».

Разрешительной документации органов местного самоуправления на использование вывески, а также договоров в отношении разработки вывески, под которой оказывались исследуемые услуги в области торговли мебелью или производились товары 20 класса МКТУ, представляющие собой предметы мебели, в материалы дела не представлено.

Использование обозначения на вышеуказанных бланках договоров, в каталогах, в сети Интернет в отсутствие иных фактических доказательств не может привести к выводу об известности конкретного обозначения, претендующего на статус «коммерческого» в пределах определенной территории. Каких-либо документов в отношении производственных цехов мебельной продукции представлено не было.

Таким образом, само по себе использование исследуемого обозначения не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.

Из материалов дела не следует, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьями 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»).

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение.

Следует отметить, что при наличии столкновения сравниваемых средств индивидуализации соответствующий спор на основании пункта 6 статьи 1252 Кодекса подлежит разрешению в пользу правообладателя того средства индивидуализации, которое обладает более ранним приоритетом.

С учетом более раннего права у правообладателя на фирменное наименование и осуществлении им фактической деятельности до даты возникновения права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, коллегия не находит противоречия оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Представленные ссылки [88] на судебные акты не имеют преюдициального значения для настоящего спора, а также относятся к иным обозначениям.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что представленные правообладателем документы, датированные после даты фирменного наименования лица, подавшего возражение, являются неотносимыми, коллегия признает неубедительным, поскольку анализу подлежат документы до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Оценка действий сторон в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 871506.