

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 №504588, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака « **МЕБЕЛЬНИК** » по заявке №2012729696 с приоритетом от 10.08.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.01.2014 за №504588 на имя Радомской Елены Игоревны, г. Кострома (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.07.2021, выражено мнение о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №504588 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, также подана заявка №2020739297 на регистрацию товарного знака « МЕБЕЛИК», в отношении которой принято решение об отказе в регистрации товарного знака, что также будет оспариваться.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на то, что является обладателем коммерческого обозначения «МЕБЕЛИК».

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 четыре года ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, является действующим юридическим лицом;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №504588 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: «МебельНик» (ме-бель-ник - 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 их словесные части выполнены с использованием печатных букв русского алфавита, расположенных близко друг к другу без пробелов, что в совокупности свидетельствует о произведении сходного зрительного впечатления при их восприятии;

- различия между словами, которые проявляются 1) в наличии звука [н'] в составе словесного элемента оспариваемого товарного знака, звучащего в последнем слоге словесного элемента, 2) выполнении словесного элемента оспариваемого товарного знака зелёным цветом, 3) наличии словесного элемента «ОПТ», стоящего после сходного словесного элемента «МЕБЕЛИК» в фирменном наименовании, 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;

- услуги, в отношении которых товарному знаку № 504588 предоставлена правовая охрана, в основном связаны с вопросами управления бизнесом и его продвижением, что, в целом, корреспондирует основным видам экономической деятельности лица, подавшего возражение, представляющего собой компанию по производству и продаже мебели, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (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), скриншотами сайта лица, подавшего возражение, договорами с контрагентами.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 504588 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения из открытых реестров Роспатента о товарном знаке «МебельНик» № 504588;
2. Выписка из ЕГРЮЛ 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).

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

7. Договор об оказании услуг № ТС33-R021/10.
8. Акт №ТС33-10/06-01.
9. Акт сверки между ООО «Мебелик Опт» и ООО ТЦ «Бакалавр».
10. Договор поставки № 2907.
11. Награды ООО «Мебелик ОПТ».
12. Скриншоты с видео с выставки Мебель-2019.
13. Гарантийное письмо от ООО «Дилема».
14. Диск с видео с выставки Мебель-2019.

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.

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления (форма 870 от 22.07.2021) о поступившем возражении, с указанием даты и места его рассмотрения, однако отзыв на возражение от правообладателя получен не был и участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения он не принял. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2018737348 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

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

С учетом даты приоритета (10.08.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 504588 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 №504588 представляет собой



комбинированное обозначение « **МЕБЕЛЬ**Ник », включающее словесный элемент «МебельНик», выполненный близким к стандартному шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита, и сочетание заглавных букв латинского алфавита «MN», выполненных оригинальным шрифтом, расположенных на фоне геометрической фигуры неправильной формы.

Товарный знак охраняется в зеленом цвете.

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 (10.08.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству №504588.

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 «МЕБЕЛЬНИК», при этом определяющее значение для вывода о сходстве этих средств индивидуализации имеют признаки фонетического и семантического сходства.

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

Слова «МЕБЕЛИК» и «МЕБЕЛЬНИК» 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 «МЕБЕЛ-», занимающих начальную позицию.

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

Слово «МЕБЕЛЬНИК» также отсутствует в толковых словарях русского языка, вместе с тем, оно имеет семантическое значение на украинском языке, соответствующее слову «мебельщик» - мастер, занимающийся производством мебели. В целом, сравниваемые слова, несмотря на их фантазийный характер, могут вызывать в сознании российского потребителя сходные ассоциации со словом «мебель».

Таким образом, коллегия полагает возможным сделать вывод о сходстве сравниваемых словесных элементов.

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 лица, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической

деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

Вместе с тем, документы и материалы, приложенные к возражению в подтверждение фактической деятельности лица, подавшего возражение, не дают оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, осуществляло под своим фирменным наименованием деятельность, однородную услугам 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба), в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак по свидетельству №504588.

Так, все приложенные к возражению материалы (5) относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом представленные материалы, включая документы, представленные в дополнение к возражению, в частности, договор поставки №2907 от 28.12.2010 (10), иллюстрируют основную деятельность лица, подавшего возражение – торговлю офисной мебелью. Предложения к продаже мебели, размещенные на сайте <http://www.mebelik.ru>, относятся к мебели, произведенной по заказу лица, подавшего возражение, и маркированной комбинированным обозначением со словом «Мебелик».

Что касается договора об оказании услуг № ТС33-R021/10 по размещению рекламных/рекламно - информационных материалов в каталогах от 01.03.2010 (7), заключенного между ООО «Мебелик Оптима» (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.

Таким образом, согласно этому договору, рекламно-информационные услуги третьим лицам оказывались не лицом, подавшим возражение, а самому этому лицу.

Представленный Диплом (11), которым было награждено ООО «Мебелик» «за высокое качество представленной продукции», датирован 2006 годом, т.е. ранее даты регистрации юридического лица ООО «Мебелик ОПТ».

Какие - либо иные документы, подтверждающие, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.08.2012) оказывало третьи лицам услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, материалы возражения не содержат.

Таким образом, не доказана совокупность обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования.

Следует отметить, что 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 не подтвержден документами, приложенными к возражению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2021, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 504588.