

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.09.2021, поданное ООО «МЕБЕЛИК ОПТ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020739297, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение « **МЕБЕЛИК**» по заявке №2020739297 было подано 24.07.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020739297 было принято 29.04.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком / знаком обслуживания «МЕБЕЛИТ», зарегистрированным под №539888 (с приоритетом от 04.10.2013) на имя ООО «МИДИ», 14 в отношении однородных товаров 20 и услуг 35 классов;

- со знаком обслуживания «МЕБЕЛЬНИК», зарегистрированным под №504588 (с приоритетом от 10.08.2012) на имя Радомской Елены Игоревны, г. Кострома, в отношении однородных услуг 35 класса.

В заключении по результатам экспертизы также было указано, что ранее противопоставленное обозначение по заявке № 2019765567 снято в связи с принятым решением об отказе в его регистрации.

В отношении противопоставленных обозначений по свидетельствам №539888, №504588 экспертиза руководствовалась фонетическим сходством, а именно наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близостью состава гласных, согласных, характером совпадающих частей обозначений, то есть вывод о сходстве сделан на основании сходства словесных элементов «МЕБЕЛИК – MEBELIT», «МЕБЕЛИК – МЕБЕЛЬНИК».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.09.2021 поступило возражение, в котором заявитель указал, что представляет собой известную на территории Российской Федерации компанию, специализирующуюся на производстве и продаже мебели и предметов интерьера. Заявитель является обладателем фирменного наименования «МЕБЕЛИК ОПТ» и осуществляет указанные виды деятельности с 29.10.2008, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Исключительное право на товарные знаки, указанные в решении Роспатента от 29.04.2021 об отказе в регистрации товарного знака, возникло у правообладателей позднее, чем исключительное право на фирменное наименование возникло у заявителя.

В возражении представлен сравнительный анализ фирменного наименования заявителя и противопоставленных товарных знаков, на основании которого заявитель сделал вывод о том, что предоставление правовой охраны товарным

знакам № 504588, № 539888 противоречит пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, так как эти товарные знаки, по его мнению, сходны до степени смешения с фирменным наименованием заявителя.

Далее заявитель делает вывод о том, что, так как регистрация противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 504588 и № 539888 совершена с нарушением требований законодательства, действующего на момент подачи заявок на регистрацию указанных товарных знаков, ошибочно рассматривать их как товарные знаки, сходные до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку противопоставленные товарные знаки сами являются сходными до степени смешения с фирменным наименованием заявителя, имеющим более ранний приоритет.

С учётом вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020739297 в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020739297 от 29.04.2021;
- сведения из открытых реестров о заявке № 2020739297 на регистрацию товарного знака «Мебелик», о товарных знаках №539888 и № 504588;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «МЕБЕЛИК ОПТ»;
- фотографии с упаковок товара, счетов, договоры с контрагентами и скриншоты сайта ООО «МЕБЕЛИК ОПТ».

В связи с тем, что ранее даты поступления данного возражения (03.09.2021) уже были приняты к рассмотрению в административном порядке возражения, поданные заявителем против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №504588 и №539888, мотивированные несоответствием их требованиям пункта 8 статьи 1483 в части фирменного наименования, рассмотрение

данного возражения неоднократно переносилось по просьбе заявителя до принятия решений по противопоставленным товарным знакам.

Кроме того, было выявлено дополнительное обстоятельство, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, а именно: сходство заявленного обозначения с товарным знаком «BESTMEBELIK» по свидетельству №817950 (заявка №2019765567, упомянутая в заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления), в отношении однородных товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ.

Данное противопоставление было снято экспертизой в связи с решением об отказе в регистрации, однако позже по этой заявке было принято решение о регистрации товарного знака в результате рассмотрения возражения, поданного на решение Роспатента об отказе, которое было удовлетворено.

На заседании коллегии, которое состоялось 03.03.2022, заявитель представил дополнение в возражению, содержащее анализ однородности товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых была сохранена правовая охрана противопоставленных товарных знаков, в котором указал на то, что, по его мнению, сравниваемые обозначения имеют низкую степень графического и фонетического сходства, а также среднюю степень семантического сходства, в связи с чем следует рассматривать однородность максимально узко.

К дополнению приложен уточненный перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, скорректированный с учетом решений, принятых по противопоставленным товарным знакам:

20 класс - буфеты; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; диваны; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; замки навесные неметаллические, за исключением электронных; знаки номерные неметаллические; картотеки [мебель]; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; комоды; консоли [мебель]; конторки; кресла; кресла

раздвижные; манежи для детей; мебель; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; основания для кроватей; пандусы пластмассовые для транспортных средств; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; прилавки [столы]; секретеры; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; табуреты; табуреты для ног; тележки [мебель]; умывальники [мебель]; устройства для закрывания окон неметаллические неэлектрические; устройства для открывания дверей неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон неметаллические неэлектрические; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные; шкивы для подъемных окон неметаллические; шкивы оконные неметаллические.

35 класс - продажа товаров 20 класса; продажа мебели; продажа товаров 20 класса через интернет; продвижение продаж мебели для третьих лиц; продажа мебели аукционная.

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

С учетом даты поступления (24.07.2020) заявки №2020739297 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение « **МЕБЕЛИК**» включающее словесный элемент «МЕБЕЛИК», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и

изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение треугольника, образованного переплетением лент. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, темно-синем, светло-голубом, темно-бирюзовом цветовом сочетании.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «МЕБЕЛИК», поскольку он лучше запоминается при восприятии и на него в первую очередь обращает внимание потребитель.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №504588 [1]



представляет собой комбинированное обозначение « **МЕБЕЛЬ**Ник », включающее словесный элемент «МебельНик», выполненный шрифтом, близким к стандартному, 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 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №539888 [2]



представляет собой комбинированное обозначение « **Mebelit** », 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.

Доминирующее положение в композиции товарного знака играет словесный элемент «Mebelit», занимающий центральное место в композиции товарного знака.

В соответствии с решением Роспатента от 25.11.2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству №539888 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующих товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ:

20 класс - гнезда для домашней птицы; изделия плетеные; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; браслеты опознавательные для больниц неметаллические; изделия плетеные [короба, корзины]; изделия художественные резные деревянные; изделия из слоновой растительной кости; кольца для занавесей; заклепки неметаллические; доски для ключей; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; рукоятки для инструментов неметаллические; пюпитры; бочонки неметаллические; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; украшения из пластмасс для продуктов питания; пластинки из стекла для изготовления зеркал; тюфяки соломенные; запоры дверные неметаллические; тара для перевозки стекла и фарфора; мешки спальные туристские; перламутр необработанный или частично обработанный; колодки для насадки щетины для щеток; пробки для бутылок; платформы для погрузочных работ неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические; коврики для детского манежа; средства укупорочные неметаллические; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; пробки неметаллические; изделия из раковин; подстилки для пеленания детей; янтарь; изделия бамбуковые; колышки для палаток неметаллические; подставки для журналов; чучела птиц; сосуды большие для жидкости неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических; мобайлы [украшения]; изделия из панциря черепах; конуры собачьи; камыш [сырье для плетения]; обручи бочарные неметаллические; изделия из ротанговой пальмы; бочки причальные неметаллические; контейнеры плавучие неметаллические; верстаки с тисками неметаллические; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; стремянки [лестницы] неметаллические; манекены; изделия из копыт животных; шарниры неметаллические; рамы для картин (обрамления); ящики почтовые неметаллические и некирпичные; винты неметаллические; ручки для кос неметаллические; трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; бочкотары большие неметаллические; платформы для транспортировки грузов неметаллические; замки для транспортных средств неметаллические; зажимы для кабелей или труб пластмассовые; изделия из морской пенки; ручки круглые неметаллические; валики для поддерживания подушек; рамы для ульев; багеты для картин; когтеточки для кошек; шесты неметаллические; крючки вешалок для одежды неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице; изделия из рогов животных; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; пальцы для вышивания; молотки дверные, неметаллические; фурнитура для гробов неметаллическая; раздатчики салфеток, полотенца стационарные неметаллические; ролики для занавесей; болты неметаллические; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; шторы внутренние из планок; изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; ручки дверные неметаллические; подушечки для комнатных животных; доски для объявлений; емкости для упаковки пластмассовые; подносы, неметаллические; лежанки для комнатных животных; вывески деревянные или пластиковые; дюбели неметаллические; стержни янтарные; номера зданий несветящиеся неметаллические; пластинки янтарные; матрацы надувные, за исключением медицинских; пробки корковые; предметы надувные, используемые в рекламных целях; детали стержневые крепежные неметаллические;

принадлежности постельные, за исключением белья; верстаки; резервуары, за исключением металлических и каменных; лежанки-гнезда для комнатных животных; крючки для одежды неметаллические; держатели для занавесей, за исключением текстильных; древки знамен; урны похоронные; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; покрытия съемные для водопроводных раковин; блоки пластмассовые для штор; крючки для занавесей; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; орнамент лепной для рам картин; рукоятки для ножей неметаллические; изделия деревянные для точки когтей для кошек; пластины опознавательные неметаллические; стекло посеребренное [зеркала]; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; стойки для ружей; габариты погрузки для железных дорог неметаллические; устройства намоточные для гибких труб немеханические, неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; карнизы для занавесей; гайки неметаллические; улы пчелиные; тесьма плетеная из соломы; краны для бочек неметаллические; матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских; ключи-карточки пластиковые без кода; изделия из оленьих рогов; фигуры восковые; шторы бамбуковые; корзины неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; направляющие для занавесей; шторы бумажные; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; бюсты портновские; клепки бочарные; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; соты для ульев; гробы; подставки для книг [фурнитура]; подставки для цветочных горшков; колокольчики ветровые [украшения]; фурнитура дверная неметаллическая; изделия из когтей животных; ящики с перегородками для бутылок; стойки для зонтов; подпорки для растений; полоски из дерева; зажимы для канатов неметаллические; защелки неметаллические; шторы оконные текстильные; чехлы для одежды [хранение]; фурнитура оконная неметаллическая; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия из кораллов; коробки для бутылок деревянные; решетки кормовые; зеркала; чучела животных; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; вощина искусственная для ульев; экраны каминные; изделия из рога необработанного или частично обработанного; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; завязки для занавесей; ручки для метел, половых щеток неметаллические; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; матрацы; зеркала ручные [зеркала туалетные]; домики для комнатных животных; подставки для счетных машин; пластины номерные регистрационные неметаллические; заменители панцирей черепах; затворы для бутылок неметаллические; козлы для пилки дров; створки раковин устриц; корзины для хлеба пекарские; занавеси из бисера декоративные; подушки; полоски из соломы; веера; садки для рыбы; подушки надувные, за исключением медицинских.

35 класс - менеджмент в области творческого бизнеса; консультации по управлению персоналом; запись сообщений; анализ себестоимости; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; расклейка афиш; составление отчетов о счетах; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; консультации по управлению бизнесом; изучение рынка; услуги стенографистов; обзоры печати; поиск поручителей; агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; менеджмент спортивный; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; выписка счетов; комплектование штата сотрудников; управление гостиничным бизнесом; услуги в области общественных отношений; услуги секретарей; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; прокат торговых автоматов; службы консультативные по управлению бизнесом; тестирование психологическое при подборе персонала; помощь в управлении бизнесом; услуги фотокопирования; репродуцирование документов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; аудит коммерческий; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях; экспертиза деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; сбор информации в

компьютерных базах данных; прокат фотокопировального оборудования; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; услуги по сравнению цен; ведение бухгалтерских документов; оценка коммерческой деятельности; исследования маркетинговые; услуги машинописные; бюро по найму; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; консультации по организации бизнеса; исследования конъюнктурные; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; составление налоговых деклараций; информация деловая; службы консультационные по управлению бизнесом; услуги по переезду предприятий; обработка текста; подготовка платежных документов; изучение общественного мнения.

Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 25.11.2021.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №817950 [3] представляет собой словесное обозначение «**BESTMEBELIK**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента от 10.01.2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству №817950 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующих товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ:

20 класс - подушки; матрасы пружинные; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; корзины неметаллические; шезлонги; сундуки неметаллические; ящики для инструментов неметаллические; катушки для ниток, шелка, тесьмы деревянные; подносы неметаллические; кресла надувные; флюгеры не из металла; шторы бамбуковые; подставки для хранения дров неметаллические; ящики почтовые неметаллические и некирпичные; багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; винты неметаллические; воротники для крепления труб неметаллические; воцина искусственная для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для железных дорог неметаллические; гайки неметаллические; гвозди сапожные неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; держатели для занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые крепежные неметаллические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски для ключей; доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жалюзи внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; зажимы для кабелей и труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; зажимы пластиковые для запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители панцирей черепах; замки для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических; занавеси из бисера декоративные; затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; изделия

деревянные для точки когтей для кошек / когтеточки для кошек; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные, за исключением циновок; изделия плетеные [короба, корзины] для транспортировки продуктов; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; канане; канистры неметаллические; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; клапаны [вентили] дренажных труб пластмассовые; клепки бочарные; ключи-карточки пластиковые без кода и ненамагниченные; ключи пластиковые; коврики для детского манежа; коврики напольные для сна / маты для сна; козлы для пилки дров; колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; колыбели; колышки для палаток неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей неметаллические; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; конуры собачьи; корзины-переноски для новорожденных; корзины для хлеба пекарские; коробки для бутылок деревянные; коробки для инструментов неметаллические; краны для бочек неметаллические; кресла парикмахерские; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати надувные, за исключением медицинских; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крючки ветровые оконные неметаллические; лежанки-гнезда для комнатных животных; манекены; матрацы; матрацы надувные, за исключением медицинских; матрацы туристические; мобайлы [украшения]; молотки дверные, неметаллические; набойки обувные, неметаллические; направляющие для занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам картин; перламутр необработанный или частично обработанный; пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; пластины номерные регистрационные неметаллические; пластины опознавательные неметаллические; платформы для погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов неметаллические; подголовники [мебель]; подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки для счетных машин; подставки пластмассовые для транспортных средств; подстилки для пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки-фиксаторы для головы младенцев; подушки диванные; подушки для поддержания головы младенцев; подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные, за исключением медицинских; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; покрытия съемные для водопроводных раковин; полоски из дерева; полоски из соломы; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, используемые в рекламных целях; принадлежности постельные, за исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или резины; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице; пюпитры; пальцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные неметаллические; раздатчики салфеток, полотенца стационарные неметаллические; рамы для картин [обрамления]; рамы для ульев; распятия из дерева, воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; резервуары, за исключением металлических и каменных; решетки кормовые; ролики для занавесей; садки для рыбы; сиденья для ванны детские; сосуды большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; средства укупорочные неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс / фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки раковин устриц;

стекло посеребренное [зеркала]; стержни янтарные; стойки для ружей; стремянки [лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; тара для перевозки стекла и фарфора; тесьма плетеная из соломы; трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; упоры дверные неметаллические; упоры оконные неметаллические; урны похоронные; устройства намоточные для гибких труб немеханические неметаллические; флажки шесты ручные неметаллические; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела животных; чучела птиц; шарниры неметаллические; шесты неметаллические; шторы внутренние из планок; ; этикетки пластиковые; янтарь; ящики выдвигаемые; ящики для игрушек; ящики из дерева или пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для бутылок.

35 класс - реклама и продвижение товаров 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 34 классов МКТУ; услуги по оптовой и розничной продаже товаров 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 34 классов МКТУ.

Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 10.01.2022.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство

заявленного

обозначения



с



противопоставленным товарным знаком **МЕБЕЛЬНИК** [1] установлено на основании фонетического сходства доминирующих словесных элементов «МЕБЕЛИК» и «МЕБЕЛЬНИК», 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».

Вместе с тем, поскольку заявитель ограничил перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, удалив из него однородные позиции, противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг, несмотря на установленное сходство комбинированных обозначений.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком



«» [2] установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «МЕБЕЛИК» и «МЕВЕЛИТ», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых комбинированных обозначений, которое обусловлено 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.

Поскольку слова «МЕБЕЛИК» и «МЕВЕЛИТ» являются изобретенными словами, отсутствующими в лексических и толковых словарях русского языка, отсутствие в них смыслового значения не позволяет 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-» - «МЕВЕЛ-».

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых словесных элементов и, соответственно, о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные визуальные различия между ними.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком «**BESTMEBELIK**» по свидетельству №817950 [3] установлено на основании фонетического сходства доминирующих словесных элементов, которое обусловлено полным фонетическим вхождением слова «МЕБЕЛИК» в словесный товарный знак «**BESTMEBELIK**», при этом совпадающие части «МЕБЕЛИК» - «МЕБЕЛИК» характеризуются совпадением звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

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, благодаря наличию хорошо знакомого российскому потребителю слова «best» (лучший) перед фонетически совпадающей частью «МЕБЕЛИК».

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых словесных элементов и, соответственно, о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные визуальные различия между ними.

Анализ однородности товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых охраняются товарные знаки [2] - [3], и скорректированного перечня товаров 20 и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, показал следующее.

Несмотря на то, что заявитель уточнил перечень товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, часть товаров, включенных в перечень, являются однородными товарам 20 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2] - [3].

Так, общие родовые позиции товаров «мебель», «кресла», «столы» являются однородными с такими товарами как «кресла надувные», кресла парикмахерские», «верстаки с тисками (мебель)», «колоды для рубки мяса (столы)», «жардиньерки (мебель)», «подголовники (мебель)», включенными в перечень товарного знака по свидетельству №817950, поскольку подпадают под общие позиции как род-вид.

Товары «диваны; кресла раздвижные; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; стулья для душа» однородны товарам «шезлонги», «кресла надувные», «канapé», «кресла парикмахерские», «софы», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №817950, поскольку относятся к одной родовой позиции «мебель для лежания и сидения», имеют одинаковое назначение, сходный круг потребителей и условия реализации.

Товары «конторки; прилавки [столы]; столики рабочие на колени; столы письменные; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столы пильные [мебель]; столы массажные; столы металлические; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столики умывальные [мебель]» однородны товарам «верстаки, верстаки с тисками (мебель), колоды для рубки мяса (столы), подставки для счетных машин», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №817950, и товарам «верстаки, верстаки с тисками; подставки для счетных машин», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №539888, поскольку относятся к одной родовой позиции «столы различного назначения, в том числе для работы с бумагами, столы рабочие специальные», имеют сходное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары «картотеки [мебель]; консоли [мебель]; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полочки для шляп; стеллажи» однородны товарам «жардиньерки (мебель), ящики выдвижные, ящики из дерева или пластика, сундуки неметаллические, ящики для инструментов неметаллические», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №817950, поскольку относятся к одной родовой позиции «изделия мебельные для размещения и хранения предметов, в том числе стеллажи, полки,

ящики», имеют одинаковое назначение, сходный круг потребителей и условия реализации.

Товары «пандусы пластмассовые для транспортных средств» однородны товарам «подставки пластмассовые для транспортных средств», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №817950, поскольку относятся к одному виду товаров, предназначенных для удобства размещения транспортных средств, имеют одинаковое назначение, сходный круг потребителей и условия реализации.

Товары «манежи для детей; столы пеленальные настенные; стулья высокие для младенцев» однородны товарам «колыбели, корзины-переноски для новорожденных, сиденья для ванны детские, ходунки детские», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №817950, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (мебель специальная), которая предназначена для детей, имеют сходный круг потребителей и условия реализации.

Товары «дверцы для мебели; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; основания для кроватей; устройства для закрывания окон неметаллические неэлектрические; устройства для открывания дверей неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон неметаллические неэлектрические; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; шкивы для подъемных окон неметаллические; шкивы оконные неметаллические» однородны товарам «кронштейны для мебели неметаллические; крючки ветровые оконные неметаллические; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; упоры дверные неметаллические; упоры оконные неметаллические; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры неметаллические», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №817950, и товарам «шарниры неметаллические; ручки круглые неметаллические;

ручки дверные неметаллические; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №539888, поскольку относятся к одной родовой позиции «фурнитура мебельная, фурнитура для окон и дверей», имеют одинаковое назначение, сходный круг потребителей и условия реализации.

Товары «знаки номерные неметаллические» однородны товарам «пластины номерные регистрационные неметаллические; пластины опознавательные неметаллические», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №817950, и товарам «номера зданий несветящиеся неметаллические; пластины номерные регистрационные неметаллические», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №539888, поскольку относятся к одной родовой позиции «изделия регистрационные», имеют одинаковое назначение, сходный круг потребителей и условия реализации.

Товары «замки навесные неметаллические, за исключением электронных» однородны товарам «замки для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №817950, и товарам «запоры дверные неметаллические; замки для транспортных средства неметаллические», включенным в перечень товарного знака по свидетельству №539888, поскольку относятся к одной родовой позиции «замки, запоры», имеют одинаковое назначение, сходный круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для таких товаров как «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]; поручни 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».

Как указано выше, заявитель скорректировал перечень услуг 35 класса МКТУ, однако, учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков была сохранена в отношении части товаров 20 класса МКТУ, коллегия полагает возможным дополнительно ограничить перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, исключив из него услуги, не связанные с продажей и продвижением мебели, включенной в 20 класс МКТУ (продажа мебели, включенной в 20 класс; продажа мебели, включенной в 20 класс, через интернет; продвижение продаж мебели для третьих лиц; продажа мебели аукционная).

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2021, отменить решение Роспатента от 29.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020739297.