

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~возражения~~ ~~заявления~~

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.01.2024 возражение, поданное ООО «Мягкая линия», г. Калуга, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023707981, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «  » по заявке №2023707981, поданной 06.02.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 17.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023707981. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав

заявленного обозначения словесные элементы «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» («первый» - превосходящий всех других, лучший из всех в каком-н. отношении; «мебельный» - связанный, соотносящийся по значению с существительным мебель; связанный с изготовлением либо продажей мебели / см. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999), занимающие доминирующее положение, не обладают различительной способностью и относятся к неохраемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на видовое наименование предприятия, а также на свойство (в том числе носящие хвалебный характер), вид и назначение заявленных товаров.

Рассмотрев представленные заявителем в письме-ответе дополнительные материалы, экспертиза не может сделать вывод о фактическом использовании заявленного обозначения и приобретении им различительной способности в результате его использования.

Коллегия отмечает, что согласно материалам заявки настоящим заявителем по заявке №2023707981 является ООО «Первый мебельный», 124575, Москва, г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2, оф. 50 (далее-заявитель). Согласно материалам заявки экспертизой 23.09.2024 была направлена корреспонденция в адрес заявителя следующего содержания «Ваше ходатайство об изменении в заявке сведений о заявителе в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, поступившее в Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФИПС» 26.08.2024, удовлетворено».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.11.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем представлен пакет документов, свидетельствующий о приобретении заявленным обозначением различительной способности (приложения №№1-23);

- ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ» является производителем мебели, реализуемой партнерской сетью: ООО «Космос» (ИНН 7735597890),

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7104070140), ООО «Первый мебельный» (ИНН 7731380953), АО «Авангард Мебель» (ИНН 7100002100);

- использование заявленного обозначения для маркировки товаров 20 класса МКТУ, изготавливаемых ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ», подтверждается макетом и фотографиями бирок с использованием заявленного обозначения на мягкой мебели (приложение №1);

- в каждую упаковку реализуемого товара вкладываются инструкции по сборке мебели с использованием заявленного обозначения (приложение №2) и паспорт товара, где ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ» указано в качестве производителя (приложение №3);

- в качестве подтверждения объемов производства и реализации товаров, следует обратить внимание на масштабные производственные мощности ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ», которые используются для изготовления товаров 20 класса МКТУ, что демонстрируется свидетельствами о государственной регистрации права на земельные участки, на которых расположены цеха для производства по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д.39 (кадастровые номера 40:26:000122:463; 40:26:000122:462, 40:26:000122:464, 40:26:000122:369);

- заявитель просит обратить внимание на то, что ввиду широкого и активного использования обозначения компанией из партнерской сети заявителя (приложения №№10-14), реализующего товары ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ», обозначению была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака по свидетельству №833946, причем словесные элементы «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» не были выведены из правовой охраны, поскольку обозначение приобрело различительную способность для услуг 35 класса МКТУ;

- вышеуказанное обстоятельство может свидетельствовать о достаточном количестве производимого и маркированного товара для признания обозначения со словесными элементами «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» обладающим различительной способностью для товаров 20 класса МКТУ и однозначной связи «производимый товар-заявитель» в сознании потребителя. Более того,

ООО «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» осуществляет продажу исключительно товаров, произведенных ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ», о чем свидетельствует письмо ООО «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ», приложенное к ответу на уведомление (приложение №15);

- вместе с тем, заявитель прикладывает к настоящему возражению доказательства достаточности объема произведенного и маркированного товара, отправленного ООО «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» для дальнейшей реализации, а именно, универсальные передаточные документы (приложения №№16-19);

- реализация продукции, произведенной и маркированной обозначением «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» осуществляется по всей России: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Туле, Владивостоке, Липецк, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове на Дону, Красноярске, Сочи, Рязани, Калуге, Зеленограде, Новомосковске, Донском и других городах (приложение №23) как через сеть магазинов, так и онлайн - на сайте <https://pm.ru/>.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Фотографии бирок на мягкой мебели;
2. Инструкции по сборке мебели с использованием заявленного обозначения;
3. Паспорт товара, вкладываемый при упаковке на производстве;
4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 39 (кадастровый номер 40:26:000122:463) от 04.02.2015;
5. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 39 (кадастровый номер 40:26:000122:462) от 06.02.2015;
6. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская

Роцца, д. 39 (кадастровый номер 40:26:000122:464) от 04.02.2015;

7. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская Роцца, д. 39, помещение №1 (кадастровый номер 40:26:000122:369) от 04.02.2015;
8. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;
9. Фотографии цеха по производству мебели;
10. Благодарственные письма контрагентов ООО «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ»;
11. Договоры коммерческой концессии, заключенные ООО «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» с контрагентами;
12. Отзывы потребителей о продукции год обозначением «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ»;
13. Рекламные материалы с обозначением «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ»;
14. УПД ООО «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» за 2019-2020-е годы;
15. Письмо от ООО «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» о продаже исключительно товаров, произведенных заявителем;
16. УПД за 2020 год;
17. УПД за 2021 год;
18. УПД за 2022 год;
19. УПД за 2023 год;
20. Договор поставки от 4 сентября 2017 года с покупателем ООО «Новые розничные технологии»;
21. Договор поставки от 26 апреля 2017 года с покупателем ООО «Первый мебельный магазин»;
22. Декларация Евразийского экономического союза о соответствии товара заявителя требованиям;
23. Данные относительно расположения магазинов «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ»

Коллегия отмечает, что от ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ» (предыдущего заявителя по заявке №2023707981) на стадии экспертизы (корреспонденция от

14.09.2023) были представлены дополнительные материалы о различительной способности заявленного обозначения, и они же были продублированы к материалам возражения от 11.01.2024 (приложения №№1-23).

На заседании коллегии 02.05.2024 заявителем были представлены дополнения к возражению от 11.01.2024, в которых он отмечал следующее:

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ до следующих позиций: «витрины [мебель]; витрины и шкафы; гардеробы [шкафы платяные]; диваны; жардиньерки [мебель]; изделия для бережного хранения одежды; изделия из ротанговой пальмы; изделия мебельные; изделия мебельные для зонирования пространства; изделия мебельные для размещения, хранения и экспонирования предметов; изделия мебельные, не включенные в другие подгруппы; колыбели; комоды; консоли [мебель]; кресла; кровати; кровати деревянные; кровати детские; мебель; мебель для лежания и сидения; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [мебель]; полки [мебель]; полки для тарелок [мебель]; полки для хранения; скамьи [мебель]; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы; столы для работы с бумагами; столы и столики функционально-декоративные; столы металлические; столы письменные; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; табуреты; шкафы для документов; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы кухонные; шкафы платяные; шкафы стенные»;

- ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ» является производителем мебели, реализуемой партнерской сетью: ООО «Космос» (ИНН 7735597890), ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7104070140), ООО «Первый мебельный» (ИНН 7731380953), АО «Авангард Мебель» (ИНН 7100002100), ООО «Комфорт Мебель» (ИНН 7105059491), при этом потребитель осведомлен, что именно ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ» в этой сети является производителем;

- на настоящий момент ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ» поставляет товары в адрес ООО «Комфорт Мебель» (ИНН 7105059491) товары для реализации. В

свою очередь, ООО «Комфорт Мебель» (ИНН 7105059491) является аффилированным лицом нынешнего правообладателя товарного знака по свидетельству №833946 АО «Авангард Мебель» (ИНН 7100002100);

- таким образом, цикл производства, реализации и продвижения продукции происходит внутри группы связанных между собой компаний;

- в делах, где ставится вопрос наличия или отсутствия различительной способности, правовое значение имеет высокая узнаваемость среди адресных потребителей услуг и ассоциирование с источником происхождения услуг использованием конкретных средств индивидуализации, при этом недопустимо отождествлять критерий известности услуг заявителя с известностью российскому потребителю самого такого заявителя. Обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом - заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами. Заявленное обозначение воспринималось и воспринимается потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя до даты подачи заявки в отношении товаров 20 класса МКТУ;

- может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу №СИП-529/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 №300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.01.2019 по делу №СИП-195/2018 и от 23.12.2019 по делу №СИП-324/2019).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 20 класса МКТУ (перечень приведен по тексту возражения выше).

К дополнениям от 02.05.2024 заявителем были представлены следующие дополнительные материалы:

24. Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №79 от 21.03.2023;

25. Договор поставки от 21.03.2023.

Заявителем 05.06.2024 были направлены вторые дополнения к возражению от 11.01.2024, в которых он отмечал следующее:

- принадлежность товарного знака по свидетельству №833946 АО «Авангард Мебель» не меняет восприятие обозначения потребителями, поскольку товар происходит из одного источника - связанной группы лиц;

- товарный знак по свидетельству №833946 был зарегистрирован 22.10.2021 на имя ООО «Первый Мебельный», который размещал заказы на производство продукции ООО «Мягкая Линия»;

- продукция продавалась в сети магазинов «Первый Мебельный» через сайт <https://pm.ru/>, принадлежащий ООО «Первый Мебельный» (приложение №43);

- товарный знак по свидетельству №833946 был передан ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 13.02.2023);

- позднее товарный знак по свидетельству №833946 был передан АО «Авангард Мебель» (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 27.04.2023);

- предыдущий и новый правообладатель товарного знака по свидетельству №833946 являются аффилированными лицами поскольку конечные выгодоприобретатели одни и те же: Пляко В.Д., Лукашин Д.А., Каминский А.В.;

- ООО «Комфорт Мебель» заказывает продукцию с маркировкой «Первый Мебельный», произведенную ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ», которая затем продается либо через сайт pm.ru, принадлежащий АО «Авангард Мебель» (приложение №18), либо через дочерние компании правообладателя товарного знака по свидетельству №833946, либо через его франчайзинг;

- в результате, для потребителя ничего не меняется - он, по-прежнему, приобретает продукцию, произведенную ООО «МЯГКАЯ ЛИНИЯ» под

обозначением «Первый Мебельный», в сети магазинах, работающих под брендом «Первый Мебельный»;

- таким образом, цикл производства, реализации и продвижения продукции происходит внутри группы связанных между собой компаний;

- заявитель прикладывает дополнительные документы, свидетельствующие об известности заявленного обозначения (приложения №№26-44).

Ко вторым дополнениям от 05.06.2024 заявителем были представлены дополнительные материалы, а именно:

26. Приказ об обязательном сопровождении продукции обозначением «Первый Мебельный»;

27. Диск с рекламными материалами, видеороликами с обозначением «Первый Мебельный»;

28. Скриншоты с видеороликами Youtube <https://www.youtube.com/@userct7es2ev8l/featured>;

29. Договоры на оказание рекламных услуг для продвижения обозначения «Первый Мебельный»;

30. Благодарственные письма ООО «Первый Мебельный»;

31. Сведения о количестве заказов через интернет-магазин «Первый Мебельный» за 2017-2020 годы;

32. Договор о сотрудничестве №54/20 «Битва дизайнеров»;

33. Маркетинговое исследование «Анализ восприятия магазина «Первый Мебельный» по Москве»;

34. Отчет по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый Мебельный» в Москве»;

35. Отчет по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый Мебельный» в городе Тула»;

36. Отчет по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый Мебельный» в городе Рязань»;

37. Договоры коммерческой концессии, заключенные контрагентами с ООО «Первый Мебельный»;

38. Договоры поставки мебели, заключенные ООО «Первый Мебельный» с заявителем;
39. Отзывы о магазине «Первый Мебельный» в Яндекс.Маркете;
40. Справка о продажах за период 2017 - 2020 годы;
41. Форма сотрудников магазина «Первый Мебельный»;
42. Отчет о проведении акции в ТЦ «Радуга»;
43. Сведения о принадлежности доменного имени pm.ru ООО «Первый Мебельный»;
44. Договор о сотрудничестве в сфере поставок товаров для сети магазинов.

На заседании коллегии 24.10.2024 представителем заявителя было пояснено, что он просит коллегию рассматривать настоящее возражение и документы (приложения №№1-44) в совокупности с материалами, которые были представлены в экспертизу на стадии регистрации товарного знака по свидетельству №833946, поскольку заявленное обозначение и указанный товарный знак содержат тождественные словесные элементы «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» и могли бы принадлежать одному лицу: ООО «Первый мебельный», 124575, Москва, г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. 2, оф. 50.

Коллегия отмечает, что на стадии экспертизы товарного знака по свидетельству №833946 (корреспонденция от 29.06.2021) правообладателем (нынешним заявителем по заявке №2023707981) были представлены материалы, доказывающие, по его мнению, различительную способность обозначения «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ», а именно:

45. Решение единственного учредителя ООО «Новые розничные технологии»;
46. Протокол №14 общего собрания участников ООО «Первый мебельный»;
47. Протокол №13 общего собрания участников ООО «Новые розничные технологии»;
48. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
49. Устав ООО «Первый мебельный»;

50. Выписка из ЕГРЮЛ;
51. Выписка из ЕГРЮЛ;
52. Справка о принадлежности домена;
53. Договор об оказании услуг №3036521/NIC-D с приложениями;
54. Сведения о численности сотрудников;
55. Бухгалтерская отчетность за 2017-2020 годы;
56. Сведения из интерактивных Яндекс.Карт, подтверждающие открытие магазинов до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
57. Благодарственные письма;
58. Приказ об обязательном сопровождении всей продукции обозначением «Первый мебельный»;
59. Паспорта и инструкции на продукцию;
60. Флеш-накопитель с видео-роликами для рекламы на ТВ;
61. Видеоролики с Youtube;
62. Отзывы потребителей;
63. Сведения о количестве заказов через интернет-магазин за 2017-2020-е годы;
64. Пример оформления рекламы в печатных изданиях;
65. Пример оформления рекламы в торговых центрах;
66. Договор о сотрудничестве №54/20;
67. Фото магазина в г. Тула (ТЦ «Апельсин»);
68. Фото магазина в г. Донской;
69. Фото магазинов в г. Москва (ТРК «Европолис») и в г. Калуга;
70. Фото магазина в г. Краснодар;
71. Фото магазина в г. Тула (ТРЦ «Макси»);
72. Фото магазина в г. Новомосковск;
73. Фото магазина в г. Санкт-Петербург (ТРК «Питер Радуга»);
74. Фото магазина в г. Рязань (ТЦ «Globus»);
75. Фото магазина в г. Рязань (ТЦ «Премьер»);
76. Фото магазина в г. Москва (ТЦ «Щелоково»);
77. Агентский договор б/н между ООО «Новые розничные технологии» и

ООО «Оптовая мебельная компания»;

78. Договор №НР-918 на размещение рекламы на светодиодных экранах;
79. Договор №Т12/2018 с ИП Архиповой М.Н. на создание и размещение рекламы;
80. Приложение и акт на размещение рекламы на ТВ, транспорте, прессе и так далее на сумму 965 394 рублей;
81. Медиаплан на размещение рекламных роликов;
82. Транспортная программа на размещение рекламы;
83. График размещения рекламы в прессе;
84. Программа размещения рекламных щитов;
85. Акт на размещение рекламы на ТВ, распространение материалов на сумму 1243390 рублей;
86. Договор поставки брендированной одежды №АU-0108/2019;
87. Договор №126;
88. Договор №214 на размещение рекламной конструкции;
89. Договор №526 на рекламу по ТВ на сумму 185718 рублей;
90. Договор и приложение на заказ фирменной одежды;
91. Сведения о затратах на рекламу за 2017-2020-е годы;
92. Договор №0108/19 на создание и разработку бренда и бордов;
93. Приложение к Договору на разработку носителей фирменного стиля и оформление социальных сетей;
94. Приложение к Договору на разработку стилевых бордов и визуальной идентификации бренда;
95. Приложение к Договору на разработку носителей фирменного стиля;
96. Приложение к Договору на разработку дизайна;
97. Приложение к Договору на разработку инсталляции;
98. Приложение к Договору на копирайтинг и верстку;
99. Договор №13/17 на рекламу в транспорте;
100. Договор №4-1/2020;
101. Договор №32/2017;
102. Приложение к Договору на сумму 255234 рублей;

103. Приложение к договору на сумму 276107 рублей;
104. Приложение к Договору с изображением рекламных материалов;
105. Приложение к Договору на сумму 269228 рублей;
106. Приложение к Договору на сумму 230100 рублей;
107. Приложение к Договору на сумму 222747 рублей;
108. Приложение и счет-фактура;
109. Договор №3-2/2020;
110. Договор на колл-центр;
111. Договор №17/103;
112. Договор №2-1/2020;
113. Договор №3-1/2020;
114. Договор №1-1/2020;
115. Договор №1/2020 на рекламу;
116. Договор №21/71;
117. Договор на рекламу в интернете №17/103;
118. Договор №10;
119. Договор на рекламу в интернете №21853;
120. Договор на рекламу в интернете №21854;
121. Договор на рекламу №142PM;
122. Договор на создание и размещение рекламы №Т13/2018 с ИП
Архиповой М.Н.;
123. Счет на 50000;
124. Приложение на 100000 рублей;
125. Приложение на 709350 рублей;
126. Приложение на 69000 рублей;
127. Приложение на 98750 рублей;
128. Приложение (ТВ) на 353504 рублей;
129. Приложение на 102564 рублей;
130. Приложение (ТВ+пресса+транспорт) на 419500 рублей;
131. Приложение на транспорт на 76500 рублей;
132. Приложение на прессу на 23000 рублей;

133. Медиаплан (ТВ);
134. Договор №305;
135. Договор №РК-90;
136. Договор на фирменную одежду;
137. Договор №20-17 на размещение рекламы в ТЦ;
138. Договор на рекламу по ТВ №62/2018/0072;
139. Приложение на сумму 328365 рублей;
140. Приложение на сумму 389141 рублей;
141. Приложение на сумму 224649 рублей;
142. Приложение на сумму 137418 рублей;
143. Приложение на сумму 52989 рублей;
144. Медиапланы;
145. График выходов роликов на ТВ;
146. Приложение и акт на сумму 509126 рублей;
147. Счёт на сумму 243813 рублей;
148. Счёт на сумму 265313 рублей;
149. Акт на 52989 рублей;
150. Акт на 137418 рублей;
151. Акт на 176110 рублей;
152. Приложение и акт на сумму 352220 рублей;
153. Счёт на сумму 137418 рублей;
154. Счёт на сумму 52989 рублей;
155. Товарная накладная с приложениями;
156. Приложение на рекламу в сети «Дочки-Сыночки» на 238806 рублей;
157. Отчёт о проведении рекламных акций (в том числе, сети «Дочки-сыночки» и «М.Видео»);
158. Рекламные щиты с актами;
159. Договор аренды рекламной конструкции с приложением;
160. Договор №Т11/2019 с ИП Архиповой М.Н. на создание и размещение рекламы на сумму 693750 рублей;
161. Акт за 340000 рублей;

162. Акт на 332000 рублей;
163. Акт на 165000 рублей;
164. Акт на 77464 рублей;
165. Договор №10;
166. Акт к договору №10;
167. Договор б/н на размещение рекламы;
168. Договор б/н на трансляцию аудио-ролика;
169. Договор на поставку карандашей с обозначением «Первый мебельный»;
170. Товарная накладная на фирменную одежду;
171. Акт на рекламу на ТВ на 937543 рублей;
172. Акт на рекламу 734469 рублей;
173. Договор №71;
174. Договор №08-20 на установку рекламы с приложениями;
175. Договор №04-20 на оказание услуг по трансляции аудио-ролика;
176. Договор №2 на оказание услуг;
177. Приложение на рекламу по ТВ на сумму за 800000 рублей;
178. Приложение на рекламу по ТВ на сумму 983530 рублей;
179. Счёт на оплату на сумму 243142 рублей;
180. Счёт на оплату на сумму 477246 рублей;
181. Фотоотчёты;
182. Договор аренды №01/11;
183. Договор №1;
184. Договор №Р-18;
185. Договор №Р-19;
186. Договор №Р-16;
187. Договор №Р-11;
188. УПД и акт сверки по казанным договорам на сумму 824353 рублей;
189. Договор №32 на рекламу по ТВ на сумму более 900000 рублей;
190. Товарная накладная на фирменную одежду на сумму 460000 рублей;
191. Товарная накладная на фирменную одежду на сумму 92400 рублей +

акт на вышивку логотипа «Первый мебельный» на сумму 37620 рублей;

192. Договоры на 160 листах;

193. Договор на оказание информационных услуг на сумму 889956 рублей;

194. Отчёт по проекту «Оценка уровня удовлетворенности посетителей»;

195. Анализ восприятия магазина «Первый мебельный» по г. Москве;

196. Отчёт по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый мебельный» в г. Москве;

197. Отчёт по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый мебельный» в г. Тула;

198. Отчёт по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый мебельный» в г. Рязань;

199. Договор №1/2019 на проведение, в том числе, маркетинговых исследований на сумму 270000 рублей;

200. Договор №350;

201. Договор №RA-NRT;

202. Договор №P13/2018;

203. Договор коммерческой концессии с ИП Давыдовым Т.А.;

204. Договор коммерческой концессии с ООО «Лидер Мебель»;

205. Договор коммерческой концессии с ИП Добычиной С.Г.;

206. Договор коммерческой концессии с ООО «Премьер Мебель»;

207. Договор коммерческой концессии с ООО «Цитрус Мебель»;

208. Договор коммерческой концессии с ИП Лазаревой О.А.;

209. Договор коммерческой концессии с ООО «Мебельный Дом»;

210. Договор коммерческой концессии с ООО «Мебельный Рай»;

211. Договор коммерческой концессии с ООО «МосМебельТорг»;

212. Договор коммерческой концессии с ООО «Первый Мебельный Магазин»;

213. Договор коммерческой концессии с ООО «Топ-Мебель»;

214. Бухгалтерская справка о продажах за 2017-2020-е годы;

215. Договоры поставки за 2017-2020 годы;
216. УПД и счета на оплату (поставщики - ООО «Кураж», ООО «Мебельная компания Стиль», ООО «ГЗМИ», ООО «Второй мебельный комбинат», ИП Елисеева Ю.В., ООО «Моби», ООО «Мебелони», ООО «ТДК», ООО «Уют Сервис», ООО «Гуд-мебель», ООО «Пензоптмебель»);
217. Договор оказания транспортно-экспедиционных услуг №ТЭУ-005;
218. Договор аренды нежилых помещений №67/12-2018;
219. Договор аренды нежилых помещений №464АРД с приложениями;
220. Договор аренды нежилых помещений №109АРД с приложениями;
221. Договор аренды №560АРД с приложениями;
222. Договор аренды квартиры за 2017 год;
223. Договор почтового обслуживания №П-181024/31/001;
224. Договор аренды №181024/31/001;
225. Договор аренды №170814/31/001;
226. Договор аренды №ИЦ-30;
227. Договор аренды оборудования №2018/DPREN/0404-01;
228. Договор оказания транспортно-экспедиционных услуг №НР-01;
229. Договор оказания транспортных услуг №9;
230. Акт приема-передачи к договору аренды нежилых помещений №61/11-2018;
231. Акт допуска к договору аренды нежилых помещений №61/11-2018;
232. Договор купли-продажи №27/02/19;
233. Договор купли-продажи №1/06/2020;
234. Договор субаренды нежилого помещения от 19 марта 2019 года;
235. Договор субаренды №350;
236. Дополнительное соглашение к договору субаренды от 19 марта 2019 года;
237. Договор на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота товаров легкой промышленности №КМ_Л_200973/20;

238. Договор по предоставлению устройства регистрации эмиссии, размещенного в инфраструктуре оператора информационной системы мониторинга участникам оборота шин, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, духов и туалетной воды, товаров легкой промышленности путем предоставления удаленного доступа к нему на безвозмездной основе №ЗВ_4_222941/20;

239. Договор складского обслуживания товарно-материальных ценностей №1;

240. Договор на оформление SSL сертификатов №316723/ssl;

241. Договор аренды №Г/07-21;

242. Договор аренды №Г/09-19;

243. Договор аренды №Г/02-20.

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

С учетом даты (06.02.2023) поступления заявки №2023707981 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные

его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «  », состоящее графической фигуры в виде таблички, и из словесных элементов «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ», выполненных

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявителем на заседании коллегии 02.05.2024 был представлен ограниченный перечень товаров 20 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Анализ заявленного обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» разделены пробелом, не образуют какого-либо фразеологизма или устойчивого словосочетания, ввиду чего коллегия полагает, что анализ каждого из этих словесных элементов на предмет их соответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса должен проводиться отдельно.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru> Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) словесный элемент «первый» имеет значения: «лучший из всех в каком-либо отношении, отличный». Таким образом, в отношении испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ «витрины [мебель]; витрины и шкафы; гардеробы [шкафы платяные]; диваны; жардиньерки [мебель]; изделия для бережного хранения одежды; изделия из ротанговой пальмы; изделия мебельные; изделия мебельные для зонирования пространства; изделия мебельные для размещения, хранения и экспонирования предметов; изделия мебельные, не включенные в другие подгруппы; колыбели; комоды; консоли [мебель]; кресла; кровати; кровати деревянные; кровати детские; мебель; мебель для лежания и сидения; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [мебель]; полки [мебель]; полки для тарелок [мебель]; полки для хранения; скамьи [мебель]; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики туалетные; столики умывальные [мебель];

столы; столы для работы с бумагами; столы и столики функционально-декоративные; столы металлические; столы письменные; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; табуреты; шкафы для документов; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы кухонные; шкафы платяные; шкафы стенные» заявленного обозначения данный словесный элемент является описательным, указывает на хвалебную характеристику, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «МЕБЕЛЬНЫЙ», в свою очередь, означает «относящийся к мебели» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/мебельный>) и в силу своего семантического значения характеризует испрашиваемые товары 20 класса МКТУ (приведены по тексту заключения выше - относятся к мебели), указывая на их вид. Таким образом, словесный элемент «МЕБЕЛЬНЫЙ» также не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, словесные элементы «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» не могут принадлежать одному лицу и должны быть свободными для использования всеми участниками торгового оборота.

При этом коллегия отмечает, что словесные элементы «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения, ввиду чего заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в целом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание на то, что в возражении от 11.01.2024 заявитель не оспаривал неохраноспособность включенных в состав заявленного обозначения словесных элементов «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ», равно как и не оспаривал их доминирующее положение в составе заявленного обозначения, однако, указывал, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в связи с его длительным и интенсивным использованием заявителем и аффилированными с ними лицами.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве

подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2023707981 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 20 класса МКТУ, производимых заявителем.

Часть представленных документов (приложения №№1, 2, 3, 9, 41) не имеют исходных данных, ввиду чего не могут учитываться в качестве документов, доказывающих различительную способность заявленного обозначения.

Приложенные к материалам возражения свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 39 (приложения №№4-7) носят ознакомительный характер с производственными мощностями заявителя, однако, сами по себе не могут доказывать наличие различительной способности у заявленного обозначения. Аналогичные выводы касаются и данных относительно расположения магазинов «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» (приложение №23).

В представленных заявителем договорах коммерческой концессии, заключенных ООО «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» с контрагентами (приложения №№11, 37), в универсально-передаточных документах (приложения №№14, 16-19), в договорах о сотрудничестве (приложения №№32, 44), в договорах на оказание рекламных услуг для продвижения обозначения «Первый Мебельный» (приложение №29), в сведениях о количестве заказов через интернет-магазин «Первый Мебельный» за 2017-2020 годы (приложение №31), равно как и в договорах поставки (приложения №№20, 21, 24, 25, 38) отсутствует изображение заявленного обозначения, ввиду чего коллегия также не может принять данные документы во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Приложенные к материалам возражения благодарственные письма (приложения №№9, 30) содержат в себе изображение заявленного обозначения, однако, представляют собой лишь мнения частных лиц и не могут выражать мнение всех потребителей Российской Федерации.

Представленные заявителем отзывы потребителей о продукции год обозначением «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» (приложения №№12, 39) содержат в

себе не заявленное на регистрацию обозначение «», а содержат лишь его словесные элементы «Первый Мебельный», то есть содержат иное обозначение, нежели чем то, что подавалось на регистрацию в качестве товарного знака, и не могут учитываться в качестве материалов, доказывающих различительную способность заявленного обозначения.

Приложенные к возражению рекламные материалы с обозначением «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» (приложение №13) содержат в себе сведения о размещении рекламных роликов ТВ на телеканалах Россия 1, СТС, ТНТ, Домашний в периоды с 15.03.2020 по 31.03.2020 и с 01.04.2020 по 30.04.2020 (суммарно примерно за два месяца). Коллегия полагает, что данные материалы не могут доказывать известность заявленного обозначения, так как сама реклама носила кратковременный характер, недостаточный для того, чтоб у потребителей возникли ассоциативные связи между заявленным обозначением и заявителем по настоящей заявке.

Представленные заявителем социологические исследования об известности обозначения «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» (приложения №№33-36) касаются только трех городов Российской Федерации (Москвы, Тулы, Рязани), то есть не могут показывать мнение всех потребителей Российской Федерации. Кроме того, данные социологические исследования не соответствуют критериям, выработанным Информационной справкой о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15, в частности, в них отсутствует выборка респондентов в отношении испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ, равно как и отсутствует методология проведенных исследований.

Приложенные заявителем к дополнениям от 05.06.2024 диск с рекламными материалами, видеороликами с обозначением «Первый Мебельный» (приложение №27) и скриншоты с видеороликами Youtube (приложение №28) не содержат в себе сведений о том, какое количество потребителей были знакомы с заявленным обозначением до даты приоритета заявленного обозначения (06.02.2023) и в каких субъектах Российской Федерации данные потребители располагались.

Представленная заявителем справка о продажах за период 2017 - 2020 годы (приложение №40) не содержит в себе сведений о территории распространения и о том, какие именно товары были реализованы заявителем.

Таким образом, представленных заявителем документах, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя на территории Российской Федерации.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения о длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «  » широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о том, что он является правообладателем товарного знака «  » по свидетельству №833946 и о том, что представленные документы с возражением от 11.01.2024 по заявке №2023707981 и материалы, представленные на этапе экспертизы товарного знака по свидетельству №833946 нужно оценивать в совокупности, коллегия отмечает следующее.

Во-первых, заявленное обозначение «  » и товарный знак «  » по свидетельству №833946 имеют визуальные отличия, при этом коллегия обращает внимание заявителя на то, что согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения

судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам, оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию (аналогичная правовая позиция вытекает из постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу №СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 № 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу № СИП-35/2015)).

Во-вторых, правовая охрана товарного знака по свидетельству №833946 была признана недействительной полностью решением Роспатента от 30.09.2024 ввиду его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом Роспатентом при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны данному обозначению также исследовался вопрос о том, была ли доказана приобретенная различительная способность данного товарного знака, была дана правовая оценка приложениям №№45-243 и был сделан вывод о том, что данные документы не доказывают её приобретение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2023.