


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 возражение, поступившее 01.11.2023, поданное ЗАО «Первая Мебельная Фабрика», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833946, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 30.06.2020 по заявке №2020734005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.10.2021 за №833946 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является АО «Авангард Мебель», г. Тула, на основании договора о распоряжении исключительным правом от 27.04.2023 (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №833946 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение и дополнение к нему основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения, так как является правообладателем исключительного права на коммерческое обозначение «Первая мебельная»;

- заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (аналогичный подход подтвержден судебной практикой: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2022 по делу №СИП-317/2022, решение Суда по интеллектуальным правам от 22.02.2022 по делу №СИП-1030/2021, решение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2021 по делу №СИП-132/2021);

- ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» зарегистрировано 20 сентября 1993 года и с даты регистрации по сегодняшний день осуществляет под обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» производство и продажу мебели для розничного потребителя, коммерческих и государственных нужд на территории Российской Федерации, в том числе через свои розничные магазины и собственный интернет-сайт (приложение №2 - выписка из ЕГРЮЛ);

- ЗАО «ПМФ» считает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ»;

- 29 сентября 2022 года ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» в УФАС по Санкт-Петербургу было подано заявление о нарушении антимонопольного законодательства, выразившегося в использовании ООО «КОСМОС» обозначения «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» (дело №078/01/14/6-20059/2022 (приложения №№3, 4)), которое использовало товарный знак с согласия предыдущего правообладателя - ООО «Первый мебельный» (ОГРН: 1177746886151, ИНН: 7731380953) с 6 апреля 2018 года (приложение №5 - копия письма ООО «Первый мебельный» от 14.11.2022 о договоре франчайзинга с ООО «Космос») и в пользу которого в Роспатенте

07.08.2023 зарегистрировано предоставление права использования товарного знака за №РД0439808;

- заявление ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» было обусловлено тем, что оно стало получать претензии от потребителей о некачественном товаре (приложение №6 - копия претензии потребителя с приложениями). ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» было установлено, что потребитель был введен в заблуждение и ошибочно предполагал, что приобрел товар у ЗАО «ПМФ», а не у ООО «КОСМОС»;

- также в настоящий момент времени Решение УФАС по Санкт-Петербургу по делу №078/01/14/6-20059/2022 оспаривается ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» в судебном порядке (дело №А56-58694/2023, приложение №8 - Определение Суда о принятии административного искового заявления к производству). После изготовления судом решения в полном объеме ЗАО «ПМФ» собирается оспорить принятое судом первой инстанции решение;

- указанное дополнительно подтверждает заинтересованность ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833946;

- при рассмотрении дела №078/01/14/6-20059/2022 УФАС по Санкт-Петербургу было установлено, что ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» осуществляет деятельность на всей территории Российской Федерации (стр. 5 приложения №4);

- кроме того, информация о деятельности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» под коммерческим обозначением много лет широко представлена в различных видах СМИ, в том числе, в федеральных изданиях до даты приоритета товарного знака на всей территории Российской Федерации, а также посредством сети Интернет, телевизора и радио (приложение №9 - аналитический отчет по публикациям с 01 января 2014 года по 01 июня 2019 года);

- таким образом, можно с уверенностью утверждать, что коммерческое обозначение «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» является известным на всей территории Российской Федерации;

- для индивидуализации предприятий ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» коммерческое обозначение используется, помимо прочего, на вывесках всех розничных магазинов, административных зданий и складов в характерном графическом и цветовом исполнении по следующим адресам города Санкт-Петербурга (приложение №10): ул. Мебельная, дом 1; Московский просп., д. 79; Выборгское ш., д. 17, корп. 1; ул. Уральская, д. 17, корп. 2Б; Ленинский просп., 108, корп. 1; Кантемировская ул., д. 37; Петроградская наб., д. 24; Площадь Карла Фаберже, 8Е; ул. Планерная, д. 15; Коломяжский просп, д. 15, к. 1; Просп. Славы, д. 52, к. 1; ул. Шувалова, д. 11, Мурино; Дальневосточный просп., д. 14; Мебельный пр. 4; Лахтинский просп., 85Б; Варшавская ул., д. 3, к. 1; Просп. Медиков, д. 10, корп. 1; Вознесенский просп., д. 22;

- ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» активно рекламирует своё коммерческое обозначение, что подтверждается приложениями №№11-18 к возражению;

- информация о деятельности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» под обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» широко представлена в СМИ (приложения №№19-29);

- ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» под обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» принимает участие в различных широкомасштабных партнерских компаниях: 1) партнерская компания с футбольным клубом «Зенит» от 30.08.2019 (приложение №30); 2) партнерская компания с «Петербургская недвижимость» от 13.01.2020 (приложение №31); 3) партнерская компания с бытовой техникой «Electrolux» от 2018 (приложение №32); 4) партнерская компания с ледовым шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро» от 25.12.2019 (приложение №33);


- активная продажа товаров с использованием коммерческого обозначения подтверждается следующими материалами: 1) государственный контракт №100/СМТС-953 от 18.11.2011 (приложение №34); 2) договор купли-продажи №20/11СОЧ от 20.11.2019 (приложение №35); 3) договор розничной купли-продажи от 21.01.2020 (приложение №36);

- для индивидуализации своих товаров ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» использует охраняемые на территории Российской Федерации товарные знаки,

исключительные права на которые принадлежат генеральному директору ЗАО «Первая Мебельная Фабрика», и которые включают коммерческое обозначение в качестве словесного элемента (приложение №2);

- ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» принадлежит исключительная лицензия на срок до 31.01.2025 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг на

товарные знаки « ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ», «», « ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ», « ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ»,

« ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» по свидетельствам №№612187, 607302, 612185, 612188, 612186, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ (приложение №42 - лицензионный договор от 03.04.2019, зарегистрированный за №РД0290686);

- таким образом, в результате активного и длительного использования обозначения «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» для индивидуализации предприятий ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» оно соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к коммерческим обозначениям;

- лицо, подавшее возражение, продолжает использовать коммерческое обозначение «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» и после даты приоритета оспариваемого товарного знака (приложения №№44-59);

- из представленных в совокупности доказательств следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака у ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» возникло исключительное право на коммерческое обозначение «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» и продолжает действовать до сих пор ввиду его активного использования для индивидуализации принадлежащих ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» предприятий, ставших известными на всей территории Российской Федерации;

- претензия потребителя (приложение №6) и ошибочные отзывы (приложение №7) в сети-Интернет подтверждают сходство оспариваемого товарного знака и

противопоставленного ему коммерческого обозначения, а также прочность ассоциации обозначения «Первый мебельный» с коммерческим обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» и с деятельностью ЗАО «Первая Мебельная Фабрика»;

- деятельность ЗАО «Первая Мебельная Фабрика», осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» осуществляет деятельность по реализации различных предметов мебели посредством предприятий (приложение №10), сайта (приложения №№11, 12), группы в социальной сети Вконтакте (приложение №13), страницы в социальной сети Инстаграм (приложение №14), путем продвижения товаров с помощью контекстной рекламы (приложения №№15, 45), создания полиграфической продукции для распространения рекламы (приложения №16-18), а также с помощью билбордов в городе Санкт-Петербург (приложение №46), что соответствует услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- товарный знак не соответствует положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «первый» в силу своего семантического значения является неохранным элементом на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «Первый» указывает на качество оказываемых правообладателем услуг. Согласно толковому словарю под словом «Первый» понимается лучший из всех, первоначальный, действующий раньше всех других (приложение №60);

- словесный элемент «Мебельный» оспариваемой регистрации указывает на характеристику и назначение услуг 35 класса МКТУ, а также непосредственно указывает на товар, в отношении которого услуги 35 класса МКТУ оказываются правообладателем, то есть также является неохранным на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесные элементы «Первый Мебельный» оспариваемого товарного знака занимают доминирующее положение в его составе, ввиду чего сама регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833946 недействительным полностью на основании пунктов 1, 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №833946;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Первая Мебельная Фабрика»;
3. Копия Заявления ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» о нарушении антимонопольного законодательства;
4. Решение УФАС по Санкт-Петербургу;
5. Копия письма ООО «Первый мебельный» от 14.11.2022 о договоре франчайзинга с ООО «Космос»;
6. Копия претензии потребителя с приложениями;
7. Ошибочный отзыв;
8. Определение Суда о принятии административного искового заявления к производству;
9. Аналитический отчет;
10. Вывески с обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» в Санкт-Петербурге;
11. Сведения о дате создания сайта;
12. Скриншоты сайта с 2001 по 2023 годы;
13. Публикации в группе Вконтакте до 30.06.2020;
14. Публикации в Инстаграм до 30.06.2020;
15. Настройка контекстной рекламы маркетинговым агентством Serenity 2017 год;

16. Договор на изготовление рекламной полиграфической продукции от 16.11.2009;
17. Договор на размещение и демонстрацию наружной рекламы от 25.01.2016;
18. Договор на изготовление рекламной полиграфической продукции от 05.07.2017;
19. Интервью телеканалу РБК от 17.10.2017;
20. Публикация Фонтанка.ру от 09.11.2017;
21. Публикация Деловой Петербург от 2019 года;
22. Победа в конкурсе Общественное признание;
23. Победитель конкурса лидер промышленности 2017 год;
24. Участие в 29-й международной выставке Мебель-2017;
25. Компания года (2017 год);
26. Участник мебельного саммита 2017 года;
27. Участие в неделе дизайна Санкт-Петербург 2018 год;
28. Участие в выставке Мебель-2018;
29. Участие в выставке Мебель-2019;
30. Партнерская компания с футбольным клубом Зенит от 30.08.2019;
31. Партнерская компания с «Петербургская недвижимость» от 13.01.2020;
32. Партнерская компания с бытовой техникой Electrolux 2018 года;
33. Партнерская компания с ледовым шоу Евгения Плющенко Лебединое озеро;
34. Государственный контракт №100_СМТС-953 от 18.11.2011;
35. Договор купли-продажи №20_11СОЧ от 20.11.2019;
36. Договор розничной купли-продажи от 21.01.2020;
37. Выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №612187;
38. Выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №607302;

39. Выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №612185;
40. Выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №612188;
41. Выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака по свидетельству №612186;
42. Лицензионный договор, зарегистрированный за №РД0290686 от 03.04.2019;
43. Отчет о финансовых результатах ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» за 2019 год;
44. Отчет о финансовых результатах ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» за 2019 год;
45. Рекламные услуги в сети Интернет 2022 год;
46. Билборд «Первая Мебельная» на проспекте Славы, 52, Санкт-Петербург;
47. Договор № 25022022_Сочи2 от 03.03.2022;
48. Договоры розничной купли-продажи за 2021 - 2022 годы;
49. Сайт Первая мебельная 2023 год;
50. Группа в Вконтакте 2023 год;
51. Первая мебельная предлагает комплексную меблировку квартир от Группы ЛСР;
52. Первая мебельная на ярмарке недвижимости март 2021 года;
53. Награда Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2020;
54. Открытие магазина «Первая мебельная» на Обводном 118Б, лит. Б, Санкт-Петербург от 04.05.2023;
55. Открытие магазина «Первая мебельная» в ТЦ Кубатура, Санкт-Петербург от 14.02.2023;

56. Первая мебельная получила диплом бренд года 2022 по версии Делового Петербурга;
57. ГК Полис Групп начала продажу квартир с меблировкой от «Первой мебельной» от 16.06.2021;
58. Первая мебельная получила премию Best For Life Design Award за продукт года 2023 - кухонный гарнитур;
59. Первая мебельная получила премию «Предприятие 2023 года»;
60. Выдержка из Толкового словаря.

Лицом, подавшим возражение, 29.12.2023 были направлены дополнительные материалы к возражению от 01.11.2023, а именно:

61. Вывески с обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» в Москве, Московской области и в Казани;
62. Договор №11-1МФ-2017 от 28.02.2017;
63. Договор купли-продажи №М350-200311-01 от 20.03.2020;
64. Договор поставки №2021-СШБ-1803331 от 14.01.2021;
65. Договор купли-продажи №М350-210129-02 от 29.01.2021;
66. Договор купли-продажи №М420-210701-01 от 08.07.2021;
67. Договор купли-продажи №М350-220416-01 от 19.05.2022;
68. Премия Best for Life Design октябрь 2023 года;
69. Премия в области непищевой промышленности от журнала AiФ-City;
70. Отзыв потребителя с сайта Irecommend.ru;
71. Отзыв потребителя с сайта Яндекс.Карты.

Лицом, подавшим возражение, 10.01.2024 было направлено ходатайство об уточнении оснований против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833946, в котором оно отмечало следующее:

- ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» считает, что имеются дополнительные основания для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемого товарного знака согласно положениям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно лица, реализующего и продвигающего товары (мебель) - ЗАО «Первая Мебельная Фабрика»;





- представленные лицом, подавшим возражение, документы (приложения №№9-18, 34-36, 43, 44, 61-67) свидетельствуют о реализации товаров (мебель) и продвижении этих товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемой регистрации;


- кроме того, согласно странице 5 приложения №4 к возражению при рассмотрении дела №078/01/14/6-20059/2022 УФАС по Санкт-Петербургу было установлено, что ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» осуществляет деятельность по реализации и продвижению товаров на всей территории Российской Федерации;

- приложения №№19-33 к возражению в совокупности доказывают возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между деятельностью по реализации и продвижению товаров и ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно лица, реализующего и продвигающего товары (мебель), то есть нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными

знаками «  », «  », «  », «  »,

«  » по свидетельствам №№612187, 607302, 612185, 612188, 612186, которые использует ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» для индивидуализации своих товаров, исключительные права на которые принадлежат генеральному директору ЗАО «Первая Мебельная Фабрика»;

- сравниваемые обозначения содержат в своём составе фонетически, визуально и семантически сходные словесные элементы «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ»/«ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ», которые отличаются только окончаниями;

- услуги 35 класса оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№612187, 607302, 612185, 612188, 612186, так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области рекламы, а также к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- таким образом, оспариваемый товарный знак нарушает положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833946 недействительным полностью на основании пунктов 1, 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем 07.02.2024 был представлен отзыв по мотивам поступившего 01.11.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования;

- лицом, подавшим возражение, не были представлены доказательства принадлежности ей предприятий. По данной причине говорить о возникновении коммерческого обозначения не представляется возможным;

- в отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что «при рассмотрении дела №078/01/14/6-20059/2022 УФАС по Санкт-Петербургу было установлено, что ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» осуществляет деятельность на всей территории Российской Федерации (стр. 5 приложения №4)», правообладатель отмечает, что ведение деятельности не означает возникновение коммерческого обозначения на территории всей Российской Федерации. Достаточные доказательства возникновения права ни в одном регионе Российской Федерации

лицом, подавшим возражение, не представлены, границы предполагаемой известности не обозначены;

- коммерческое обозначение, по смыслу пункту 1 статьи 1539 Кодекса, должно обладать различительной способностью;

- обозначение «первая мебельная» является описательным, обладает крайне низкой различительной способностью, соответственно, использовать словосочетание «первая мебельная» вправе любой добросовестный субъект рынка, поскольку оно является общеупотребимым и указывает на свойство реализуемых товаров и оказываемых услуг;

- наличие обозначения «первая мебельная» на документах представленных лицом, подавшим возражение, свидетельствует о том, что оно используется не в качестве индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а в качестве индивидуализации именно предприятия;

- наличие одного ошибочного отзыва на сайте otzovik.com и одной направленной претензии не может быть оценено как на достаточное доказательство введения потребителя в заблуждение;

- согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования;

- в процессе регистрации обозначения правообладателем было представлено достаточное количество документов для вывода о приобретении различительной способности оспариваемым обозначением;

- в составе противопоставленных товарных знаков словесные элементы «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» являются неохранными, ввиду чего регистрация оспариваемого обозначения на имя правообладателя не будет нарушать права лица, подавшего возражение, на указанные словесные элементы;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не было доказано, что оспариваемое обозначение нарушает положения пунктов 1, 3, 6, 8 статьи 1483

Кодекса, вследствие чего возражение, поступившее 01.11.2023, не подлежит удовлетворению.

Лицом, подавшим возражение, 28.02.2024 были направлены дополнительные документы к материалам возражения, а именно:

72. Отчет о ЗАО «Первая Мебельная Фабрика», сформированный с помощью сервиса Контур.Фокус;

73. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год ЗАО «Первая Мебельная Фабрика»;

74. Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» за 2022 год.

Правообладателем 15.04.2024 были направлены дополнения к отзыву от 07.02.2024, в которых он указывал следующее:

- обозначение «Первая мебельная» не обладает достаточной различительной способностью;

- лицо, подавшее возражение, не доказало наличие имущественного комплекса, «маркировку» данного объекта недвижимости обозначением «Первая мебельная» и известность данного обозначения на дату приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации конкретного предприятия как имущественного комплекса, а не товаров и услуг;

- единичные скриншоты информации из сети-Интернет, в том числе веб-архива, аналитического рекламного отчета, госконтракты и так далее не подтверждают использование обозначений для индивидуализации предприятия (решение Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2023 по делу №СИП-318/2023);

- часть представленных лицом, подавшим возражение, материалов (приложения №№45-59, 64-68, 73, 74) датирована позже даты приоритета оспариваемого обозначения и не может учитываться в рамках подтверждения наличия коммерческого обозначения у лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, 23.04.2024 были направлены письменные пояснения в ответ на корреспонденцию правообладателя от 15.04.2024, в которых оно сообщало следующее:

- отчет за 2019-2022 годы (приложение №72), сформированный с помощью сервиса Контур. Фокус, подтверждает факт активного использования коммерческого обозначения «Первая мебельная» как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и после неё, в своей предпринимательской деятельности;

- в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год (приложение №73) ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» идентифицировано недвижимое имущество, которое принадлежит на праве собственности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика»;

- так, ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» принадлежат объекты недвижимости, расположенные по следующим адресам: 1) 197374, Санкт-Петербург, Мебельный проезд, д. 4; 2) 197347, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 1, лит. А, Б, В, Д, Е; 3) 197374, Санкт-Петербург, Планерная ул., участок 1;

- по указанным адресам расположены магазины «Первая мебельная» (в приложении №10 к возражению лицо, подавшее возражение, прикладывало фотографии магазинов с вывесками за 2017-2019 годы);

- аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» за 2022 год (приложение №74) было представлено с целью подтверждения того, что после даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, продолжило активно использовать коммерческой обозначение для индивидуализации своих магазинов;

- лицо, подавшее возражение, прикладывает дополнительные документы о его деятельности (приложения №№75-78);

- из представленных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» (приложение №76) можно установить предприятия, которые принадлежали и принадлежат на праве собственности ЗАО «Первая Мебельная

Фабрика», и на которых как до даты приоритета товарного знака, так и после, использовалось коммерческое обозначение «Первая мебельная».

К пояснениям от 23.04.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие дополнительные материалы:

75. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» за 2019 год;
76. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год ЗАО «Первая Мебельная Фабрика»;
77. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» за 2020 год;
78. Агентский договор №60-1МФ-2017 от 01.06.2017 и дополнительные соглашения к нему.

Лицо, подавшее возражение, 17.06.2024 направило вторые дополнения к возражению от 01.11.2023, в которых обращало внимание коллегии на следующее:

- при анализе различительной способности обозначения «Первый мебельный» не было учтено интенсивное использование ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» на дату подачи заявки сходного коммерческого обозначения и его известность на территории всей Российской Федерации;

- из практики Суда по интеллектуальным правам следует, что основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и товарами, реализуемыми этим лицом;

- разрешение этого вопроса зависит, в том числе, от того, используется ли спорное (либо сходное с ним) обозначение иными лицами для маркировки однородных товаров/услуг;

- в случае если такое обозначение иными лицами используется, недостаточно подтвердить объемы реализации товаров, затраты на рекламу и прочие обстоятельства, указанные выше, необходимо доказать, что потребитель ассоциирует это обозначение не только с конкретными товарами, но и с конкретным хозяйствующим субъектом;

- даже высокая интенсивность использования обозначения и узнавание данного обозначения некоторой долей потребителей не могут свидетельствовать о том, что спорное обозначение само по себе стало восприниматься адресной группой потребителей в целом как указание на услуги, оказываемые только заявителем (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу №СИП-1239/2021);

- вместе с тем, как было указано ранее, ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» много лет осуществляет деятельность, однородную деятельности правообладателя в отношении услуг 35 класса МКТУ, на всей территории Российской Федерации, а информация о деятельности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» под коммерческим обозначением «первая мебельная» широко представлена в различных видах СМИ, в том числе в федеральных изданиях, до даты приоритета оспариваемого товарного знака на всей территории Российской Федерации, а также посредством сети Интернет, телевизора и радио (приложения №№8-33 к возражению);

- указанное обстоятельство не было учтено экспертизой в ходе регистрации оспариваемого товарного знака, вследствие чего был сделан ошибочный вывод о приобретении им различительной способности;

- из судебной практики следует, что обозначение, не обладающее различительной способностью и не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в том случае, если подателем заявки на регистрацию такого обозначения будет доказано, что оно приобрело различительную способность вследствие его интенсивного и длительного использования до даты подачи заявки (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2018 по делу №СИП-671/2017);

- оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса по общему правилу производится исходя из восприятия этого обозначения

потребителями на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент;

- таким образом, именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2018 по делу №СИП-683/2017, от 23.11.2020 по делу №СИП-419/2019, от 14.01.2021 по делу №СИП-279/2020);

- представленная правообладателем документация не свидетельствует о длительном и интенсивном использовании обозначения для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- для приобретения различительной способности обозначением, изначально такой способностью не обладающим, заявителю необходимо доказать, что указанное обозначение в сознании потребителя не ассоциируется более с его описательным значением, а ассоциируется исключительно с заявителем и его товарами (пункт 2.1 Рекомендаций № 39) (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу №СИП-442/2019);

- основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и товарами, реализуемыми этим лицом (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу №СИП-324/2019, от 10.02.2023 по делу №СИП-652/2022);

- нет ни одного подтверждения факта, что потребитель связывает спорное обозначение с именем правообладателя как непосредственного производителя и продавца указанных товаров;

- учитывая, что согласно аналитическому отчету ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» (приложение №9 к возражению) в СМИ всего было опубликовано 2716 статей непосредственно в отношении ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» в период с

01.01.2014 по 01.06.2019, а также еще более 2000 статей о Генеральном директоре ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» и об ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, президентом которой также является генеральный директор ЗАО «Первая Мебельная Фабрика», очевиден более значительный вклад ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» в повышение узнаваемости и известности своего коммерческого обозначения «Первая мебельная», которое упоминается во всех указанных публикациях и которое обладает достаточно высокой различительной способностью;

- с учетом того, что на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» уже активно использовало свое фирменное наименование, включая элемент «Первая мебельная», с 2002 года (приложение №2 к возражению), при том, что правообладатель изначально наименовался ООО «Новые розничные технологии», а переименование произошло только в 2019 году, представленные правообладателем документы следует признать недостаточными для вывода о соответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом в рамках установленной Кодексом процедуры рассмотрения возражений (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018, от 13.07.2020 по делу №СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020).

К дополнениям от 17.06.2024 лицом, подавшим возражение, были приобщены дополнительные материалы, а именно:

79. Выписка из ЕГРН от 23.04.2024, демонстрирующая недвижимость в собственности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» или право долгосрочной аренды.

Правообладателем на заседании коллегии 19.06.2024 были приобщены в материалы дела письменные пояснения в ответ на корреспонденцию лица, подавшего возражения, от 23.04.2024, в которых он отмечал следующее:

- отчет о ЗАО «Первая Мебельная Фабрика», сформированный с помощью сервиса Контур.Фокус (приложение №72), не является доказательством использования такого объекта интеллектуальной собственности как коммерческое обозначение;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» (приложение №73), аудиторские заключения о бухгалтерской отчетности ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» за 2019, 2020, 2022 годы (приложения №№74, 75, 77) не позволяют установить конкретный имущественный комплекс лица, подавшего возражения, на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- три земельных участка ЗАО «Первая мебельная фабрика», сведения о принадлежности которых содержатся в приложениях №№74, 75, 77, не образуют необходимый имущественный комплекс для осуществления деятельности, однородной услугам, в отношении которых зарегистрировано оспариваемое обозначение;

- агентский договор №60-1МФ-2017 от 01.06.2017 и дополнительные соглашения к нему (приложение №78) не подтверждают возникновение исключительных прав ЗАО «Первая мебельная фабрика» на коммерческое обозначение;

- лицо, подавшее возражение, не доказало используется ли обозначение «Первая мебельная» ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» именно как коммерческое обозначение для индивидуализации кондитерского предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование;

- напротив, правообладателем была доказана различительная способность оспариваемого обозначения.

Правообладателем 28.06.2024 были направлены в материалы дела письменные пояснения в ответ на корреспонденцию лица, подавшего возражения, от 17.06.2024, в которых он указывал следующее:

- правообладатель предоставил доказательства использования спорного обозначения на форме сотрудников, и, вместе с этим, представил среднесписочную численность сотрудников, приложил фотографии использования обозначения на вывесках, при оформлении магазинов, в рекламе, видеороликах на Youtube, и

предоставил сведения о продажах, бухгалтерскую отчетность, в которой есть сведения о выручке, отчет о посещении магазинов, что в совокупности подтверждает не только то, что правообладатель активно использовал данное обозначение для индивидуализации услуг, но и то, что данное обозначение стало известно среди потребителей;

- принадлежность оспариваемого товарного знака АО «АВАНГАРД МЕБЕЛЬ» (ИНН 7100048440) не меняет восприятие обозначения потребителями, поскольку товар происходит из одного источника - связанной группы лиц;

- цикл производства, реализации и продвижения продукции под обозначением «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» происходит внутри группы связанных между собой компаний;

- различительная способность приобретается обозначением по отношению к определенным товарам, а не к его производителю: потребитель может не знать конкретного производителя, но понимать, что товары происходят из одного источника. Однако обозначение приобретает различительную способность в результате его использования конкретным лицом. Следовательно, лицом, подавшим заявку на регистрацию товарного знака, должно быть подтверждено, что заявленное обозначение приобрело различительную способность применительно к содержащимся в перечне заявки товарам в результате деятельности его самого или в результате деятельности связанных с ним лиц (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2020 по делу №СИП-858/2019);

- предыдущий правообладатель оспариваемой регистрации (ООО «Первый мебельный», г. Зеленоград) и нынешний правообладатель оспариваемой регистрации (ООО «Авангард Мебель», г. Тула) являются аффилированными лицами;

- анализ судебной практики показывает: при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2024 №С01-1647/2023 по делу

№СИП-670/2022, от 28.05.2018 по делу №СИП-529/2017, от 24.01.2019 по делу №СИП-195/2018, от 23.12.2019 по делу №СИП-324/2019);

- правообладатель доказал использование спорного обозначения им и аффилированными лицами как на дату приоритета, так и дату подачи возражения. Тем самым фактически осуществляется использование товарного знака под контролем правообладателя, а, следовательно, спорное обозначение в сознании потребителя ассоциируется с одним и тем же источником происхождения.

Коллегия отмечает, что на стадии экспертизы оспариваемого обозначения (корреспонденция от 29.06.2021) правообладателем были представлены материалы, доказывающие, по его мнению, различительную способность оспариваемого товарного знака, а именно:

80. Решение единственного учредителя ООО «Новые розничные технологии»;
81. Протокол №14 общего собрания участников ООО «Первый мебельный»;
82. Протокол №13 общего собрания участников ООО «Новые розничные технологии»;
83. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
84. Устав ООО «Первый мебельный»;
85. Выписка из ЕГРЮЛ;
86. Выписка из ЕГРЮЛ;
87. Справка о принадлежности домена;
88. Договор об оказании услуг №3036521/НС-D с приложениями;
89. Сведения о численности сотрудников;
90. Бухгалтерская отчётность за 2017-2020 годы;
91. Сведения из интерактивных Яндекс.Карт, подтверждающие открытие магазинов до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
92. Благодарственные письма;
93. Приказ об обязательном сопровождении всей продукции обозначением «Первый мебельный»;
94. Паспорта и инструкции на продукцию;
95. Флеш-накопитель с видео-роликами для рекламы на ТВ;

96. Видеоролики с Youtube;
97. Отзывы потребителей;
98. Сведения о количестве заказов через интернет-магазин за 2017-2020-е годы;
99. Пример оформления рекламы в печатных изданиях;
100. Пример оформления рекламы в торговых центрах;
101. Договор о сотрудничестве №54/20;
102. Фото магазина в г. Тула (ТЦ «Апельсин»);
103. фото магазина в г. Донской;
104. Фото магазинов в г. Москва (ТРК «Европолис») и в г. Калуга;
105. Фото магазина в г. Краснодар;
106. Фото магазина в г. Тула (ТРЦ «Макси»);
107. Фото магазина в г. Новомосковск;
108. Фото магазина в г. Санкт-Петербург (ТРК «Питер Радуга»);
109. Фото магазина в г. Рязань (ТЦ «Globus»);
110. Фото магазина в г. Рязань (ТЦ «Премьер»);
111. Фото магазина в г. Москва (ТЦ «Щелоково»);
112. Агентский договор б/н между ООО «Новые розничные технологии» и ООО «Оптовая мебельная компания»;
113. Договор №НР-918 на размещение рекламы на светодиодных экранах;
114. Договор №Т12/2018 с ИП Архиповой М.Н. на создание и размещение рекламы;
115. Приложение и акт на размещение рекламы на ТВ, транспорте, прессе и так далее на сумму 965 394 рублей;
116. Медиаплан на размещение рекламных роликов;
117. Транспортная программа на размещение рекламы;
118. График размещения рекламы в прессе;
119. Программа размещения рекламных щитов;
120. Акт на размещение рекламы на ТВ, распространение материалов на сумму 1243390 рублей;
121. Договор поставки брендированной одежды №АУ-0108/2019;

122. Договор №126;
123. Договор №214 на размещение рекламной конструкции;
124. Договор №526 на рекламу по ТВ на сумму 185718 рублей;
125. Договор и приложение на заказ фирменной одежды;
126. Сведения о затратах на рекламу за 2017-2020-е годы;
127. Договор №0108/19 на создание и разработку бренда и бордов;
128. Приложение к Договору на разработку носителей фирменного стиля и оформление социальных сетей;
129. Приложение к Договору на разработку стилевых бордов и визуальной идентификации бренда;
130. Приложение к Договору на разработку носителей фирменного стиля;
131. Приложение к Договору на разработку дизайна;
132. Приложение к Договору на разработку инсталляции;
133. Приложение к Договору на копирайтинг и верстку;
134. Договор №13/17 на рекламу в транспорте;
135. Договор №4-1/2020;
136. Договор №32/2017;
137. Приложение к Договору на сумму 255234 рублей;
138. Приложение к договору на сумму 276107 рублей;
139. Приложение к Договору с изображением рекламных материалов;
140. Приложение к Договору на сумму 269228 рублей;
141. Приложение к Договору на сумму 230100 рублей;
142. Приложение к Договору на сумму 222747 рублей;
143. Приложение и счет-фактура;
144. Договор №3-2/2020;
145. Договор на колл-центр;
146. Договор №17/103;
147. Договор №2-1/2020;
148. Договор №3-1/2020;
149. Договор №1-1/2020;

150. Договор №1/2020 на рекламу;
151. Договор №21/71;
152. Договор на рекламу в интернете №17/103;
153. Договор №10;
154. Договор на рекламу в интернете №21853;
155. Договор на рекламу в интернете №21854;
156. Договор на рекламу №142PM;
157. Договор на создание и размещение рекламы №Т13/2018 с ИП Архиповой М.Н.;
158. Счет на 50000;
159. Приложение на 100000 рублей;
160. Приложение на 709350 рублей;
161. Приложение на 69000 рублей;
162. Приложение на 98750 рублей;
163. Приложение (ТВ) на 353504 рублей;
164. Приложение на 102564 рублей;
165. Приложение (ТВ+пресса+транспорт) на 419500 рублей;
166. Приложение на транспорт на 76500 рублей;
167. Приложение на прессу на 23000 рублей;
168. Медиаплан (ТВ);
169. Договор №305;
170. Договор №РК-90;
171. Договор на фирменную одежду;
172. Договор №20-17 на размещение рекламы в ТЦ;
173. Договор на рекламу по ТВ №62/2018/0072;
174. Приложение на сумму 328365 рублей;
175. Приложение на сумму 389141 рублей;
176. Приложение на сумму 224649 рублей;
177. Приложение на сумму 137418 рублей;
178. Приложение на сумму 52989 рублей;

179. Медиапланы;
180. График выходов роликов на ТВ;
181. Приложение и акт на сумму 509126 рублей;
182. Счёт на сумму 243813 рублей;
183. Счёт на сумму 265313 рублей;
184. Акт на 52989 рублей;
185. Акт на 137418 рублей;
186. Акт на 176110 рублей;
187. Приложение и акт на сумму 352220 рублей;
188. Счёт на сумму 137418 рублей;
189. Счёт на сумму 52989 рублей;
190. Товарная накладная с приложениями;
191. Приложение на рекламу в сети «Дочки-Сыночки» на 238806 рублей;
192. Отчёт о проведении рекламных акций (в том числе, сети «Дочки-сыночки» и «М.Видео»);
193. Рекламные щиты с актами;
194. Договор аренды рекламной конструкции с приложением;
195. Договор №Т11/2019 с ИП Архиповой М.Н. на создание и размещение рекламы на сумму 693750 рублей;
196. Акт за 340000 рублей;
197. Акт на 332000 рублей;
198. Акт на 165000 рублей;
199. Акт на 77464 рублей;
200. Договор №10;
201. Акт к договору №10;
202. Договор б/н на размещение рекламы;
203. Договор б/н на трансляцию аудио-ролика;
204. Договор на поставку карандашей с обозначением «Первый мебельный»;
205. Товарная накладная на фирменную одежду;
206. Акт на рекламу на ТВ на 937543 рублей;

207. Акт на рекламу 734469 рублей;
208. Договор №71;
209. Договор №08-20 на установку рекламы с приложениями;
210. Договор №04-20 на оказание услуг по трансляции аудио-ролика;
211. Договор №2 на оказание услуг;
212. Приложение на рекламу по ТВ на сумму за 800000 рублей;
213. Приложение на рекламу по ТВ на сумму 983530 рублей;
214. Счёт на оплату на сумму 243142 рублей;
215. Счёт на оплату на сумму 477246 рублей;
216. Фотоотчёты;
217. Договор аренды №01/11;
218. Договор №1;
219. Договор №Р-18;
220. Договор №Р-19;
221. Договор №Р-16;
222. Договор №Р-11;
223. УПД и акт сверки по казаным договорам на сумму 824353 рублей;
224. Договор №32 на рекламу по ТВ на сумму более 900000 рублей;
225. Товарная накладная на фирменную одежду на сумму 460000 рублей;
226. Товарная накладная на фирменную одежду на сумму 92400 рублей + акт на вышивку логотипа «Первый мебельный» на сумму 37620 рублей;
227. Договоры на 160 листах;
228. Договор на оказание информационных услуг на сумму 889956 рублей;
229. Отчёт по проекту «Оценка уровня удовлетворенности посетителей»;
230. Анализ восприятия магазина «Первый мебельный» по г. Москве;
231. Отчёт по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый мебельный» в г. Москве;
232. Отчёт по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый мебельный» в г. Тула;

233. Отчёт по результатам исследования «Известность и восприятие магазинов «Первый мебельный» в г. Рязань;
234. Договор №1/2019 на проведение, в том числе, маркетинговых исследований на сумму 270000 рублей;
235. Договор №350;
236. Договор №RA-NRT;
237. Договор №P13/2018;
238. Договор коммерческой концессии с ИП Давыдовым Т.А.;
239. Договор коммерческой концессии с ООО «Лидер Мебель»;
240. Договор коммерческой концессии с ИП Добычиной С.Г.;
241. Договор коммерческой концессии с ООО «Премьер Мебель»;
242. Договор коммерческой концессии с ООО «Цитрус Мебель»;
243. Договор коммерческой концессии с ИП Лазаревой О.А.;
244. Договор коммерческой концессии с ООО «Мебельный Дом»;
245. Договор коммерческой концессии с ООО «Мебельный Рай»;
246. Договор коммерческой концессии с ООО «МосМебельТорг»;
247. Договор коммерческой концессии с ООО «Первый Мебельный Магазин»;
248. Договор коммерческой концессии с ООО «Топ-Мебель»;
249. Бухгалтерская справка о продажах за 2017-2020-е годы;
250. Договоры поставки за 2017-2020 годы;
251. 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»);
252. Договор оказания транспортно-экспедиционных услуг №ТЭУ-005;
253. Договор аренды нежилых помещений №67/12-2018;
254. Договор аренды нежилых помещений №464АРД с приложениями;
255. Договор аренды нежилых помещений №109АРД с приложениями;
256. Договор аренды №560АРД с приложениями;
257. Договор аренды квартиры за 2017 год;

258. Договор почтового обслуживания №П-181024/31/001;
259. Договор аренды №181024/31/001;
260. Договор аренды №170814/31/001;
261. Договор аренды №ИЦ-30;
262. Договор аренды оборудования №2018/DPREN/0404-01;
263. Договор оказания транспортно-экспедиционных услуг №НР-01;
264. Договор оказания транспортных услуг №9;
265. Акт приема-передачи к договору аренды нежилых помещений №61/11-2018;
266. Акт допуска к договору аренды нежилых помещений №61/11-2018;
267. Договор купли-продажи №27/02/19;
268. Договор купли-продажи №1/06/2020;
269. Договор субаренды нежилого помещения от 19 марта 2019 года;
270. Договор субаренды №350;
271. Дополнительное соглашение к договору субаренды от 19 марта 2019 года;
272. Договор на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота товаров легкой промышленности №КМ_Л_200973/20;
273. 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;
274. Договор складского обслуживания товарно-материальных ценностей №1;
275. Договор на оформление SSL сертификатов №316723/ssl;
276. Договор аренды №Г/07-21;
277. Договор аренды №Г/09-19;
278. Договор аренды №Г/02-20.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №833946 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (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.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном

законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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.

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

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

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

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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.





Оспариваемый товарный знак по свидетельству №833946 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из графического элемента в виде рамки, в состав которого включены словесные элементы «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ», выполненные жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «прокат рекламного времени в средствах массовой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; демонстрация товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной

продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; аренда площадей для размещения рекламы».

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №833846 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1, 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса (согласно возражению от 01.11.2023 и уточнению к нему от 10.01.2024).

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833946, прослеживается исходя из представленных документов, согласно которым до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность по продаже мебели под обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ», которое является фонетически сходным словесным элементом «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» оспариваемого товарного знака и использовалось им в качестве средства индивидуализации для услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Ввиду того, что лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности обозначение «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ», оно признается заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным положениями пунктов 1, 3, 8 Кодекса.

Кроме того, коллегией принято во внимание то обстоятельство, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительная лицензия на срок до 31.01.2025 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг на товарные

знаки «», «», «», «»,

« [redacted] » по свидетельствам №№612187, 607302, 612185, 612188, 612186, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ (приложение №42 - лицензионный договор от 03.04.2019, зарегистрированный за №РД0290686). Согласно пункту 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», «при применении статьи 1254 Кодекса необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса. Таким правом на основании этой статьи Кодекса обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии». Указанное позволяет признать ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Входящие в состав оспариваемого 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 зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ «прокат рекламного времени в средствах массовой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; демонстрация товаров; услуги магазинов по розничной,

оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; аренда площадей для размещения рекламы» оспариваемого товарного знака 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 зарегистрированные услуги 35 класса МКТУ (приведены по тексту заключения выше - относятся к услугам по продвижению товаров и рекламе), указывая на их и назначение (направлены на продвижение мебельной продукции). 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.

Вместе с тем, коллегия указывает, что в составе оспариваемого товарного знака неохраноспособные словесные элементы «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» занимают доминирующее положение, ввиду чего оспариваемое обозначение в целом нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что правообладатель ни в отзыве, ни в дополнениях к нему не оспаривал доводы лица, подавшего возражения, о неохраноспособности словесных элементов «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» оспариваемого товарного знака, однако, указывал, что им был представлен значительный пакет документов на стадии экспертизы оспариваемого обозначения, свидетельствующий о приобретенной различительной способности (приложения №№80-278).

Коллегия указывает, что исходя из представленных лицом, подавшим возражение, материалов (приложения №№9-18, 19-29, 34-36) усматривается, что ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» использовало обозначение «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» в своей деятельности по продаже мебельной продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.06.2020), при этом сравниваемые обозначения «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ» и «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» являются фонетически практически тождественными, отличаются только окончаниями.

Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 №8215/06 «для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом» (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу №СИП-324/2019, от 10.02.2023 по делу №СИП-652/2022).

Если речь идет о приобретении различительной способности обозначениями, характеризующими товары (услуги) (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), которые в публичных интересах должны быть свободны для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что они могут употребляться применительно к определенным товарам, услугам, характеризуя их, для таких обозначений должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товаров различных производителей (а связывает их только с одним лицом (аффилированными лицами)), и поэтому более неразумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими производителями для характеристики собственных товаров (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу №СИП-1239/2021).

Таким образом, то обстоятельство, что лицо, подавшее возражение, активно использовало обозначение «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» в своей деятельности до даты приоритета оспариваемого обозначения, уже формирует сомнения коллегии в его доказанной приобретенной различительной способности.

Также коллегия отмечает, что вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного

знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом в рамках установленной Кодексом процедуры рассмотрения возражений (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018, от 13.07.2020 по делу №СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020).

Анализ представленных правообладателем на стадии экспертизы оспариваемого обозначения документов (приложения №№80-278) показал следующее.

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).

Коллегия отмечает, что ни в одном из представленных правообладателем документов не содержится изображение оспариваемого обозначения в том виде, как оно было подано на регистрацию и впоследствии зарегистрировано (**ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ**), в результате чего они не могут служить основанием для вывода коллегией о том, что оспариваемое обозначение приобрело различительную способность на дату его приоритета (30.06.2020).

Кроме того, коллегия отмечает, что правообладателем были представлены договоры коммерческой концессии с разными участниками гражданского оборота, а

именно с: ИП Давыдовым Т.А., ООО «Лидер Мебель», ИП Добычиной С.Г., ООО «Премьер Мебель», ООО «Цитрус Мебель», ИП Лазаревой О.А., ООО «Мебельный Дом», ООО «Мебельный Рай», ООО «МосМебельТорг», ООО «Первый Мебельный Магазин», ООО «Топ-Мебель» (приложения №№238-248), которые, в свою очередь, являлись заказчиками различных услуг (например, услуг в области рекламы) в части представленных правообладателем документов (так, ООО «Оптовая мебельная компания» фигурирует в приложениях №№112-125, ООО «Премьер Мебель» - в приложениях №№157-193, ООО «Цитрус Мебель» - в приложениях №№194-199, ООО «Топ-Мебель» - в приложениях №№200-207, ООО «Мебельный Рай» - в приложениях №№208-212, ИП Лазарева О.А. - в приложениях №№213-216, ИП Давыдов Т.А. - в приложениях №№142-152, ООО «Первый Мебельный Магазин» - в приложениях №№224-227). Часть же документов (приложения №№126-156, 249-251) была представлена от предыдущего правообладателя оспариваемой регистрации (ООО «Первый Мебельный», Москва).

При этом коллегия обращает внимание на то, что вышеперечисленные лица являются не группой лиц, а выступают в качестве независимых субъектов гражданского оборота (в частности, отсутствуют сведения о том, что указанных лиц объединяют общие правила торговли, общий корпоративный стиль).

Что касается представленных правообладателем отчетов по социологическим исследованиям (приложения №№230-233), то коллегия отмечает то, что, во-первых, данные исследования касались лишь трех городов Российской Федерации (Москва, г. Рязань, г. Тула), а, во-вторых, указанные исследования не соответствуют критериям Информационной справки 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 (отсутствует методология проведения исследований, не приведена выборка респондентов относительно оспариваемых услуг 35 класса МКТУ).

Таким образом, правообладателем оспариваемой регистрации не была доказана различительная способность оспариваемого товарного знака ни на дату его приоритета (30.06.2020), ни на дату поступления возражения (01.11.2023).

Следовательно, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №833946 не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Как было установлено по тексту возражения выше словесные элементы «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» оспариваемого товарного знака не обладают различительной способностью, представляют собой описательную характеристику услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что и обозначение «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ», используемое лицом, подавшим возражение, в своей деятельности, не обладает различительной способностью и характеризует его услуги по продвижению мебельной продукции.


Таким образом, словесные элементы «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» оспариваемого товарного знака не могут ассоциироваться с каким-либо лицом, в

том числе, и с лицом, подавшим возражение, поскольку данные элементы являются описательными и должны быть свободными для использования всеми участниками гражданского оборота.

Соответственно, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, а, следовательно, оспариваемая регистрация не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.



При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.





Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №607302 [1] представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из различных графических элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что данный товарный знак [1] не содержит в себе каких-либо словесных элементов, которые могли бы быть противопоставлены словесным элементам «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» оспариваемого товарного знака, соответственно, анализ оспариваемого товарного знака и данного противопоставления на предмет их сходства до степени смешения в настоящем заключении.



Противопоставленные товарные знаки « ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ», «»,



«», «» по свидетельствам №№612187 [2], 612185 [3], 612188 [4], 612186 [5] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из различных графических элементов и словесных элементов «ПЕРВАЯ

МЕБЕЛЬНАЯ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия указывает, что, так как в составе противопоставленных товарных знаков [2-5] словесные элементы «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» являются неохраняемыми, регистрация оспариваемого обозначения на имя правообладателя не будет нарушать права исключительного лицензиата противопоставленных товарных знаков [2-5] на указанные словесные элементы.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №833946 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Таким образом, в рамках рассмотрения настоящего дела необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли 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 возникшим (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2020 по делу №СИП-226/2020).

Коллегия отмечает, что в возражении лицо, его подавшее, обосновывало несоответствие оспариваемой регистрации положениям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесные элементы «ПЕРВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ», которые являются фонетически сходными с коммерческим обозначением «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание лица, подавшего возражение на то, что само по себе обозначение «ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ» состоит из неохраноспособных элементов, характеризует услуги лица, подавшего возражение,

по продвижению мебельной продукции, указывая на их назначение, не является средством индивидуализации, коим является коммерческое обозначение.

При этом, как указывалось по тексту заключения выше, словесные элементы «ПЕРВЫЙ», «МЕБЕЛЬНЫЙ» оспариваемого товарного знака также являются неохраняемыми.

Коллегия отмечает, что не может быть установлено сходства до степени смешения средств индивидуализации, состоящих из неохраноспособных элементов (пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), следовательно, оспариваемое обозначение не нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Корреспонденцией от 10.09.2024 от правообладателя поступило обращение на имя руководителя Роспатента с просьбой направить возражение на повторное рассмотрение. Доводы обращения повторяют доводы возражения, проанализированные выше по тексту заключения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №833946 недействительным полностью.