

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Орешкиным Алексеем Евгеньевичем, г.Элиста, Республика Калмыкия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №989223, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**InkWell**» по заявке №2022761202 с приоритетом от 31.08.2022 зарегистрирован 18.12.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №989223 в отношении товаров 01, 02, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Ереминой Елены Александровны, 400009, Волгоградская область, г. Волгоград, пр.им. В.И. Ленина, 139, кв.9 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2025 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «InkWell» по свидетельству №777371 с приоритетом от 25.02.2020 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак и противопоставляемый товарный знак являются практически тождественными, ввиду совпадения всех букв, в том числе расположении строчных и заглавных букв.

Часть товаров 02 класса МКТУ «картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является однородной с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №777371.

Однородность подтверждается тем, что сравниваемые товары имеют сходные потребительские свойства, одно функциональное назначение, один круг потребителей, реализуются в общих местах продажи.

Лицо, подавшее возражение, продолжительное время ведет активную предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака по свидетельству №777371 в отношении товаров «картриджи для принтеров», что подтверждается сведениями с маркетплейса «Озон».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №989223 в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ: «картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; чернила для принтеров и копировальных аппаратов», 16 класса МКТУ «аппараты для ламинирования

документов офисные; аппараты множительные; бумага офисная; чернила», услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; услуги фотокопирования».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Сведения о заправке картриджей,
2. Сведения о комплектации принтера,
3. Сведения о совместной продаже картриджей и принтеров,
4. Сведения о совместной продаже на Яндекс Маркете,
5. Сведения с Озон с именем продавца.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате и месте рассмотрения возражения, на заседания коллегии, состоявшихся 13.05.2025, 05.06.2025, 07.07.2025, не явился, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.08.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №989223 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

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

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

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

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.

Оспариваемый товарный знак «**InkWell**» по свидетельству №989223 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак «**InkWell**» по свидетельству №777371 с приоритетом от 25.02.2020, дата регистрации 30.09.2020 является словесным, выполненном стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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.

Исходя из имеющихся в деле доводов ИП Орешкин Алексей Евгеньевич обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №777371, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Орешкина Алексея Евгеньевича в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №989223.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №989223 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ: «картриджи порошковые,

заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; чернила для принтеров и копировальных аппаратов», 16 класса МКТУ «аппараты для ламинации документов офисные; аппараты множительные; бумага офисная; чернила», услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; услуги фотокопирования».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «**InkWell**» и противопоставляемого товарного знака «**InkWell**» показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически («Ink» - чернила, <https://translate.academic.ru/ink/en/ru/>, «Well» - колодец, скважина, <https://translate.academic.ru/well/en/ru/>) тождественные словесные элементы, выполняющие основную индивидуализирующую функцию в знаках.

Общий алфавит словесных элементов «InkWell» и «InkWell» оспариваемого и противопоставляемого товарного знака определяет общее визуальное сходство, при этом коллегия отмечает незначительные визуальные отличия в шрифтовой проработке знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №989223 является сходным с противопоставляемым товарным знаком в целом, за счет установленного фонетического, семантического тождества и графического сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых товаров и услуг 02, 16, 35 классов МКТУ и товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Постановление Пленума ВС

РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №989223 предоставлена в отношении товаров 01, 02, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В рамках поданного возражения оспаривается предоставление правовой охраны в отношении следующей части товаров 02 класса МКТУ «картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пигментными чернилами, для принтеров; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; чернила для принтеров и копировальных аппаратов», 16 класса МКТУ «аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; бумага офисная; чернила», услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; услуги фотокопирования».

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ, в том числе, включающего следующие товары: «картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; аппараты светокопировальные; графопостроители; принтеры билетные; принтеры компьютерные; устройства фотокопировальные (фотографические, электростатические, тепловые)».

Оспариваемые товары 02 класса МКТУ «картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пигментными чернилами, для принтеров» признаны однородными с товарами 09 класса МКТУ: «картриджи порошковые, пустые, для принтеров и

фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов» противопоставляемого товарного знака. Указанные позиции товаров соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые каналы реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Позиции оспариваемых товаров 02 класса МКТУ как «тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; чернила для принтеров и копировальных аппаратов», товаров 16 класса МКТУ «чернила» могут быть отнесены к категории сопутствующих с такими товарами как «картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров» поскольку, как правило, процесс работы печатающего устройства неразрывно связан с периодической заменой и пополнением запаса чернил или тонера в картридже, когда текущий запас израсходован, ввиду чего указанные позиции товаров 02, 16 классов МКТУ признаны однородными с товарами 09 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака.

Оспариваемые товары 16 класса МКТУ «аппараты множительные» коллегия соотносит с товарами 09 класса МКТУ «аппараты светокопировальные; графопостроители; принтеры билетные; принтеры компьютерные; устройства фотокопировальные (фотографические, электростатические, тепловые)» противопоставляемого товарного знака. Сопоставляемые товары представляют собой товары одних и тех же родовых групп «оборудование печатное или копировальное», данные товары имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, а также могут реализовываться в общих местах продаж. В этой связи коллегия также соотносит оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «услуги фотокопирования» с товарами 09 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака, относя их к категории сопутствующих услуг с товарами категории «оборудование печатное или копировальное».

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака, а также установленную однородность вышеуказанных товаров и

услуг 02, 16, 35 классов МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении вышеуказанной части оспариваемых товаров и услуг 02, 16, 35 классов МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №989223 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №777371 в отношении вышеуказанных однородных товаров 02, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем оспариваемые товары 16 класса «бумага офисная», относящиеся к категории «изделия бумажно-беловые», и товары 09 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака не являются однородными, поскольку сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду/виду товаров и, следовательно, их смешение на рынке отсутствует.

Оспариваемые товары 16 класса МКТУ «аппараты для ламинации документов офисные», представляющие собой устройства, используемые для покрытия документов прозрачной пленкой с целью защиты от внешних воздействий и механических повреждений, и товары 09 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака не являются однородными, поскольку сопоставляемые товары не могут быть отнесены к одному роду/виду товаров, кроме того, сопоставляемые товары имеют разный круг потребителей и условия производства, ввиду чего их смешение на рынке отсутствует.

Кроме того, сопоставление перечней оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования» с товарами 09 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака показывает, что сопоставляемые товары и услуги не являются однородными. Коллегия отмечает, что перечисленные услуги 35 класса МКТУ представляют собой отдельный вид услуг – «прокат», при котором компания или частное лицо временно предоставляет в пользование фотокопировальную технику (например, принтеры, копировальные аппараты) и прочее офисное оборудование за определенную плату и на определенный срок. В этой связи сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ и

товары 09 класса МКТУ не могут быть отнесены к одному роду/виду товаров/услуг, кроме того, сопоставляемые товары и услуги имеют разный круг потребителей и условия производства/оказания, ввиду чего их смешение на рынке отсутствует.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №989223 недействительным в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ: «картриджи порошковые, заполненные, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, заполненные, для принтеров и копировальных аппаратов; картриджи, заполненные пищевыми чернилами, для принтеров; тонеры для принтеров и копировальных аппаратов; чернила для принтеров и копировальных аппаратов», товаров 16 класса МКТУ: «чернила; аппараты множительные» и услуг 35 класса МКТУ: «услуги фотокопирования».