

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.09.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №954167, поданное Индивидуальным предпринимателем Чечевициной Татьяной Владимировной (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**KALOUR PDAS**» по заявке №2022789846 с приоритетом от 09.12.2022 зарегистрирован 07.07.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №954167 в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя компании Шанхай Синьтун Стэйшенери Ко., Лтд., Рум 3216, 3 Флор, № 8, Лэйн 458, Ичан Роуд, Путоу Дистрикт, Шанхай, Китай (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 07.07.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» №13 за 2023 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №954167 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, приведенные в возражении, сводятся к наличию у лица, его подавшего

KALOUR

исключительного права на товарный знак «  » по свидетельству №893842 с более ранним приоритетом от 23.10.2021, зарегистрированного в отношении товаров 16 класса МКТУ, с которым, оспариваемый товарный знак по свидетельству №954167 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров.

В возражении также указывается на активное использование противопоставленного товарного знака по свидетельству №893842 при сопровождении ассортимента товара, реализуемого посредством торговой площадки OZON на основании договора от 03.05.2021, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №954167. Данные обстоятельства свидетельствуют о недобросовестности правообладателя оспариваемого товарного знака и предпосылок для введения потребителя в заблуждения.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- (1) Скриншот договора о сотрудничестве с OZON;
- (2) Скриншот страницы магазина ИП Чечевициной Т.В. на сайте OZON с дополнительной информацией;
- (3) Скриншот с центральной страницы магазина ИП Чечевициной Т.В. с ассортиментом товара;
- (4) Выписка по товарному знаку ИП Чечевициной Т.В.;
- (5) Сведения о товарном знаке правообладателя;
- (6) Скриншот товара со страницы магазина ИП Чечевициной Т.В.;
- (7) Скриншот товара ИП Чечевициной Т.В. реализуемого под товарным знаком правообладателя.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №954167, извещенный о поступившем возражении, на дату его рассмотрения свой отзыв не

представил и на заседании коллегии отсутствовал. При этом, дважды направив сведения о дате, времени и месте рассмотрения поступившего возражения, коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении. Согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №954167 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителя лица, его подавшего, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.12.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №954167 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

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).

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

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку « **KALOUR PDAS** » по свидетельству №954167 с приоритетом от 09.12.2022, предназначенного для индивидуализации товаров 16 класса МКТУ, явилось, имеющееся, по мнению ИП Чечевициной Т.В., нарушение ее

KALOUR
Art Supplies

исключительного права на товарный знак « **KALOUR** » по свидетельству №893842 с более ранним приоритетом от 23.10.2021, используемые в отношении однородных товаров. Наличие у ИП Чечевициной Т.В. старшего права на указанный товарный знак, с которыми, как полагает это лицо, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №954167 лицом.


Кроме того, во внимание также приняты сведения об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности по реализации канцелярской продукции, а именно карандашей «KALOUR» посредством торговой площадки OZON.

Оспариваемый товарный знак « **KALOUR PDAS** » по свидетельству №954167 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №954167 зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ «*бумага; бумага для рисования и каллиграфии; блокноты; пеналы; товары писчебумажные; кисти для художников; карандаши автоматические; карандаши угольные; кисти для рисования; авторучки; кисти рисовальные; мел для разметки; материалы для художников; мольберты; карандаши*».

По существу доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №954167 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

KALOUR

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №893842 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «KALOUR», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенный под ним изобразительный элемент в виде черного прямоугольника, на фоне которого находятся словесные элементы «Art Supplies», выполненные мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Art Supplies» указан в качестве неохраняемого.

Товарный знак по свидетельству №893842, в частности, зарегистрирован для индивидуализации товаров 16 класса МКТУ «*авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блески для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага воощеная; бумага для рисования и каллиграфии; бумага из древесной массы; бумага копировальная; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага упаковочная; бумага японская [васи]; бювары; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для карандашей; держатели для мела; доски гравировальные; доски*

грифельные для письма; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; издания периодические; издания печатные; изображения графические; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинка переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон; картон из древесной массы [канцелярские товары]; карточки; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; книги; книги для украшения; книжки-комиксы; коробки с красками [школьные принадлежности]; листовки; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы переплетные; мел для литографии; мел для письма; мел-спрей; мольберты; муштабели для художников; наклейки самоклеющиеся [канцелярские товары]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; ножи для разрезания бумаги [письмовскрыватели]; ноты печатные; обложки [канцелярские товары]; обложки защитные для книг; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки на кольцах; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; плакаты; планшеты с зажимом; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности школьные [канцелярские товары]; продукция печатная; произведения искусства

литографические; проспекты; реглеты типографские; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки для стирания; резинки офисные; репродукции графические; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; средства для стирания; статуэтки из папье-маше; стерки для доски; сургуч; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; угольники чертежные; устройства для изготовления виньеток; учебники [пособия]; фигурки из папье-маше; флаги бумажные; флаеры; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила; чернила для исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона; карандаши акварельные; палитры для акварельных красок; увлажняющие акварельные палитры; фломастеры; фломастеры, маркеры; ручки с пористым наконечником (фломастеры); краски масляные; пастель масляная; палочки для масляной живописи; карандаши масляные».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «**KALOUR PDAS**» на предмет его сходства с противопоставленным товарным знаком «**KALOUR** Art Supplies» показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного

обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №954167 показал, что он включает в свой состав фантазийные словесные элементы «KALOUR» и «PDAS», отсутствующие в лексике какого-либо языка.

Отсутствие лексической и грамматической связи между словесными элементами «KALOUR» и «PDAS» препятствует восприятию оспариваемого товарного знака по свидетельству №954167 в качестве словосочетания и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из этих элементов в отдельности. При этом следует указать, что слово «KALOUR» занимает начальное положение в составе оспариваемого товарного знака, именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №954167 содержит в своем составе словесный элемент «KALOUR», который, несмотря на оригинальное шрифтовое исполнение, легко прочитывается потребителем. Следует отметить, что иные словесные элементы

противопоставленного товарного знака, а именно словосочетание «Art Supplies¹» (в переводе с английского языка означает «художественные принадлежности»), занимает периферийное положение, носит описательный характер и в этой связи не способно выполнять индивидуализирующую функцию. Тем самым основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №893842 выступает слово «KALOUR».

Наличие в составе сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №954167 и №893842 фонетически тождественного фантазийного словесного элемента «KALOUR» (произносится как [калоур]), выполненного буквами одного алфавита, обуславливает вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В этой связи следует упомянуть, что согласно правовой позиции суда, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Несмотря на ряд графических отличий, к которым относятся шрифтовые особенности товарных знаков, можно сделать вывод, что именно фонетическое тождество вышеназванных словесных элементов, свидетельствует о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Что касается сопоставляемых товаров 16 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №954167 и №893842, то необходимо констатировать, что они, являясь идентичными, одной и той же родовым группам – принадлежности для художников и канцелярские принадлежности, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, условиями реализации, т.е. являются однородными.

¹ <https://context.reverso.net/> перевод/английский-русский/art+supplies.

С учетом сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, а также однородности вышеприведенных товаров 16 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, усматриваются основания для отнесения оспариваемого товарного знака по свидетельству №954167 к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №954167 недействительным полностью.