

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 28.04.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 884779, поданное индивидуальным предпринимателем Скворцовым А.В., г. Томск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака



«**STAMARKERS**» с приоритетом от 10.02.2022 по заявке № 2022708169 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.08.2022 за № 884779 в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Мухиной О.В., г. Реутов (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 884779 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак «STA STAMARKERS» сходен до степени смешения с товарным знаком «СТА» по свидетельству №881830, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- противопоставленный знак характеризуется полным фонетическим вхождением доминирующего словесного элемента «STA», выполненного буквами латинского алфавита, в состав оспариваемого знака «STA STAMARKERS». Кроме того, необходимо отметить дублирование словесного элемента в составе элемента «STAMARKERS», произношение данного слова также начинается с элемента «STA». Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве оспариваемого и противопоставленного знаков;

- словесные элементы «STA» и «STAMARKERS» являются сходными по семантическому критерию сходства за счет совпадения элемента «STA», на которое падает логическое ударение в сравниваемых знаках. Наличие словесного элемента «MARKERS» в составе оспариваемого знака представляет собой наименование одного из товаров (маркеры), не образует устойчивого сочетания с элементом «STA» и не привносит спорному знаку иное смысловое значение в целом;

- словесные элементы «STA» сравниваемых знаков сходны по графическому признаку. Они выполнены заглавными буквами латинского алфавита сходными шрифтами в центральной части знаков;

- товары 16 класса МКТУ сравниваемых регистраций однородны.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 884779 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

- распечатка товарных знаков по свидетельствам №884779, №881830 (1);
- выписка из ЕГРИП в отношении Скворцова А.В. (2).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, согласно которому:

- оспариваемый товарный знак «STAMARKERS» не является тождественным с противопоставленным товарным знаком «СТА», поскольку он не совпадает с ним во всех элементах, что становится очевидным из простого визуального сравнения обозначений;

- сравниваемые знаки также не являются сходными до степени смешения. Вопреки доводам возражения, вывод о звуковом сходстве сделать нельзя. Действительно, в знаках совпадает один элемент «СТА». Однако, сходство данного элемента не может повлечь смешение обозначений, поскольку данный элемент является общеупотребимым для товаров 16 класса МКТУ. Более того, в оспариваемый товарный знак входит элемент «STAMARKERS», логическое ударение которого падает на его вторую часть - маркеры, поскольку товарный знак используется главным образом для продажи маркеров на водной основе;

- общее зрительное впечатление не позволяет говорить о сходстве обозначений. Первым очевидным различием является шрифт: обозначение «СТА» выполнено общеупотребимым шрифтом, который крайне легко повторить, в свою очередь товарный знак «СТА STAMARKERS» выполнен оригинальным шрифтом, специально разработанным для данного обозначения. Как в шрифте, так и в логотипе применены оригинальные графические решения, выражающиеся, в частности, в оригинальном написании букв «S» и «T», а также в разработке графического обозначения. Именно в таком сочетании товарный знак нанесен на все реализуемые товары. К тому же товарный знак «СТА STAMARKERS» выполнен в темно-синем цвете, в то время как в знаке «СТА» использован черный цвет;

- семантическое значение сравниваемых знаков также различно. В товарном знаке «STAMARKERS» логическое ударение падает на элемент «MARKERS», поскольку правообладатель главным образом использует товарный знак с целью индивидуализации маркеров на водной основе. Единственное же возможное логическое ударение товарного знака «СТА» приходится на словесный элемент «СТА», являющееся либо совершенно непонятным для среднего потребителя, либо ассоциирующееся у него с общеупотребимым для данного класса товаров значением;

- можно сделать вывод о том, что средний потребитель с большой вероятностью ассоциирует товарный знак «STA STAMARKERS» с соответствующими маркерами правообладателя. Более того, указанную ассоциацию усиливает характерный шрифт и логотип, которые нанесены на реализуемые правообладателем товары. Так, высока вероятность того, что у потребителя товаров, на которых нанесен товарный знак «STAMARKERS», возникнут обоснованные сомнения с тем, что товары под товарным знаком «STA» относятся к одному и тому же производителю в силу различного шрифта и цвета, отсутствия логотипа, а также отсутствия элемента «MARKERS», в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками;

- противопоставленный товарный знак «STA» не обладает различительной способностью в отношении товаров 16 класса МКТУ и противоречит подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой простое сочетание букв. При этом, аналогичный вывод не может быть сделан в отношении оспариваемого знака, поскольку средний потребитель будет воспринимать словесный элемент «STAMARKERS» в качестве слова ввиду логического ударения, приходящегося на элемент «MARKERS». Однако, даже если обозначение «STA» имеет различительную способность среди потребителей в качестве слова, оно не может само по себе являться зарегистрированным товарным знаком, поскольку является общепринятым наименованием для товаров 16 класса МКТУ. С высокой вероятностью можно предположить, что обозначение «STA» в действительности обозначает слово «stationery», которое переводится с английского на русский язык как канцелярские товары. Очевидно, что для товаров 16 класса МКТУ (например, ручки-маркеры [канцелярские принадлежности] бумага, картон; продукция печатная; принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские) обозначение, смысл которого переводится как «канцелярские товары», не может быть зарегистрировано, поскольку оно вошло во всеобщее употребление для обозначения указанных товаров. Ввиду

указанных причин становится очевидным недопустимость монополизации обозначения «STA» в отношении товаров 16 класса МКТУ одним правообладателем;

- вместе с тем, оспариваемый товарный знак «STA STAMARKERS» обладает различительной способностью, поскольку состоит из сочетания графического и словесных элементов, выполненных оригинальным шрифтом;

- таким образом, между товарным знаком «STA» и товарным знаком «STAMARKERS» отсутствует вероятность сходства до степени смешения, поскольку, во-первых, товарный знак «STA» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой лишь сочетание букв, и, во-вторых, даже если элемент «STA» обладает смысловым значением, то наиболее вероятно, что средний потребитель будет ассоциировать его со словом «stationery» - с английского «канцелярские товары», что является общеупотребимым понятием в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- действия лица, подавшего возражение, являются злоупотреблением правом и могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции;

- Скворцов А.В. скопировал существенную часть товарного знака правообладателя без получения на то разрешения. На дизайн оспариваемого товарного знака «STAMARKERS», а именно на специально разработанный шрифт и логотип обозначения, правообладатель обладает исключительными правами, а автор дизайна, Толмачева Е.В. авторскими правами, что подтверждается договором об оказании услуг на разработку логотипов от 01.02.2022 г. Попыткой зарегистрировать указанный товарный знак Скворцов А.В. нарушает как авторское право автора дизайна, так и исключительное право правообладателя, что влечет как гражданско-правовую, так и административную ответственность;

- учитывая фактически одновременные умышленные действия, направленные на признание правовой охраны товарного знака «STAMARKERS» недействительной (подача соответствующих возражений) и на регистрацию практически идентичного товарному знаку «STAMARKERS» обозначения, нарушающего авторские права на его дизайн, можно сделать вывод о злоупотреблении правом Скворцовым А.В., выражающиеся в недобросовестной попытке присвоить себе чужой товарный знак.

Более того, указанные действия могут быть в дальнейшем квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции ввиду потенциальной возможности недобросовестного приобретения права на товарный знак по заявке № 2022768207.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

- копия договора об оказании услуг на разработку логотипов от 01.02.2022 г. (3);
- скриншоты с изображением товаров «STA STAMARKERS» (4);
- копия Декларации о соответствии Евразийского Экономического Союза (5);
- распечатка заявки на регистрацию товарного знака № 2022768207, поданная Скворцовым А.В. (6).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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. 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 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №881830, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Изложенное свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «**STA**» **STAMARKERS**» является комбинированным и состоит из графического элемента в виде круга синего цвета, имеющего в верхней правой части каплевидную выемку белого цвета, а также из словесных элементов «**STA**», «**STAMARKERS**», выполненных в две строки заглавными буквами латинского алфавита. Верхняя часть буквы «S» в словесном элементе «**STA**» соединена с горизонтальной линией с буквой «T». Правовая охрана товарного знака действует в белом и синем цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 884779 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был

STA

противопоставлен словесный товарный знак «STA» по свидетельству №881830, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак состоит из комбинации изобразительных и словесных элементов. Как известно, прочтение знака, а также его воспроизведение происходит по словесным элементам. Изобразительный элемент рассматриваемого знака не обладает каким-либо смыслом, является лишь декоративным оформлением данного знака, в связи с чем его индивидуализирующая способность снижена. Что касается словесных элементов «STA» и «STAMARKERS», включенных в состав оспариваемого знака, то они помещены на двух строках, причем элемент «STA» выполнен на первой строке, крупным шрифтом, следовательно, он доминирует в оспариваемом товарном знаке, определяя его прочтение и запоминание в первую очередь

Противопоставленный знак запоминается, главным образом, благодаря элементу «STA», который является единственным элементом в данном знаке. Данный элемент фонетически полностью входит в состав оспариваемого знака и совпадает с его доминирующим элементом, более того, данный элемент совпадает с начальной частью словесного элемента «STAMARKERS», помещенного в товарном знаке по свидетельству №884779 на второй строке и, таким образом, дважды дублируется в нем. Изложенное определяет фонетическое сходство сравниваемых знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru) показал, что словесный элемент «STAMARKERS» оспариваемого знака не имеет лексических значений. Согласно словарю (English-Russian dictionary of planning, cross-planing and slotting machines) элемент «STA» сравниваемых знаков переводится с английского на русский язык как «satellite test anex» (корпус [здание])

для испытания спутника), «shipboard transmitting antenna» (корабельная передающая антенна), «shore-based transmitting antenna» (береговая передающая антенна) и др. По мнению коллегии, упомянутые выше значения словесного элемента «STA» не являются знакомыми среднему российскому потребителю, поскольку не относятся к общей лексике английского языка, наиболее вероятно их восприятие в качестве фантазийного элемента. Следовательно, сравниваемые знаки имеют сходное семантическое восприятие, а именно воспринимаются в качестве вымышленных слов.

Следует согласиться с правообладателем в том, что сравниваемые знаки имеют графические отличия в виде наличия в составе оспариваемого знака изобразительного, а также дополнительного словесного элемента. Вместе с тем, нельзя не отметить и сходное графическое исполнение их элементов «STA», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, сближающее знаки визуально. Незначительные отличия шрифтового исполнения данных элементов являются нюансными.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о сходстве сравниваемых знаков, установленное на основе включения в их состав тождественных словесных элементов «STA», несущего значительную индивидуализирующую функцию в оспариваемом знаке, а также являющегося единственным элементом противопоставленного знака.

Правообладателем приводится довод о том, что вхождение противопоставленного знака в состав товарного знака по свидетельству №884779 не достаточно для вывода об их сходстве в целом, поскольку элемент «STA» противопоставленного знака является общеупотребимым для товаров 16 класса МКТУ, не обладает различительной способностью, представляет собой сочетание отдельных букв. Вместе с тем, охраноспособность противопоставленного знака не является предметом рассмотрения настоящего возражения. При этом, следует отметить, что элемент «STA» противопоставленного знака относится к его охраняемым элементам, правовая охрана данного знака не была оспорена.

Следовательно, у коллегии нет оснований не учитывать товарный знак по свидетельству №881830.

Правообладатель указывает на восприятие оспариваемого знака исключительно в качестве средства индивидуализации его продукции. Однако, материалы о фактической маркировке товаров правообладателя (4), а также декларация о соответствии Евразийского экономического союза (5) недостаточны для подтверждения соответствующего довода правообладателя и не способны повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков, установленных на основании критериев, закрепленных в Правилах.

Довод правообладателя о том, что логическое ударение в оспариваемом знаке падает на слово «markers» субъективно и не подтверждено материалами возражения.

Товары 16 класса МКТУ «авторучки; аппараты для ламинирования билетов офисные; аппараты множительные; блески для канцелярских целей; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; валики малярные; валики для пишущих машин; верстаки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; зажимы для денег; зажимы для ручек; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; измельчители для бумаг для офисных целей; импринтеры неэлектрические; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; калька тканевая; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; катушки для красящих лент; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин;

клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; кнопки канцелярские; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; лотки для корреспонденции; лотки для красок; массы пластические для лепки; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для упаковки пластмассовые; мешки для мусора пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; напальчники канцелярские; несесеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [письмовскрыватели]; нумераторы; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; обложки защитные для книг; обложки пластиковые эластичные для штабелирования; палитры для художников; пантографы [инструменты чертежные]; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; пленки пластмассовые для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полотно офсетное нетекстильное; пресс-папье; приборы письменные;

приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; реглеты типографские; резак для бумаги [офисные принадлежности]; резинки для стирания; резинки офисные; рейшины чертежные; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; ткани для переплетных работ; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила; чернила для исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафы настольные канцелярские [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]» оспариваемого и противопоставленного знаков идентичны.

Товары 16 класса МКТУ «вещества клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; ленты самоклеящиеся канцелярские ли бытовые; ленты клейкие для

канцелярских или бытовых целей» оспариваемого знака однородны товарам 16 класса МКТУ «камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; полоски клейкие для канцелярских или бытовых целей; полотно клейкое для канцелярских целей» противопоставленного знака, поскольку сравниваемые виды товаров относятся к одной родовой группе – клеи и материалы клеящие, которые могут исходить из единого источника происхождения, быть взаимозаменяемыми, реализовываться через одни и те же каналы.

Однородными являются и товары 16 класса МКТУ «гальваностереотипы» оспариваемой регистрации и товары 16 класса МКТУ «камни литографские; клише типографские; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; полотно офсетное нетекстильное; цифры [литеры типографские]; шрифты типографские» товарного знака по свидетельству №881830. Сравнимые товары относятся к типографским принадлежностям, могут быть взаимодолжными и использоваться совместно.

По мнению коллегии, однородными могут быть признаны и оспариваемые товары 16 класса МКТУ «держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; рулетки для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]», а также товары 16 класса МКТУ «держатели для документов [канцелярские принадлежности]» противопоставленной регистрации, также относящиеся к держателям канцелярским. Возможность совместного производства и реализации данных видов товаров свидетельствует об их однородности.

Товары 16 класса МКТУ «доски магнитные [офисные принадлежности]; флипчарты» оспариваемого знака и товары 16 класса МКТУ «доски классные» противопоставленного знака также однородны ввиду одинаковых условий их производства, комплементарности.

Товары 16 класса МКТУ «зажимы для каталожных карточек» оспариваемого знака и товары 16 класса МКТУ «зажимы для денег; планшеты с зажимом; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские» противопоставленной регистрации относятся к одной родовой группе (средства для скрепления канцелярские), чем обусловлена их однородность.

Товары 16 класса МКТУ «авторучки; бейджи именные [офисные принадлежности]; бювары; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага копировальная; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага для регистрирующих устройств; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага японская [васи]; бумага светящаяся; закладки для книг; карандаши; карандаши автоматические; картон; картон из древесной массы [канцелярские товары]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; книжки квитанционные [канцелярские товары]; конверты [канцелярские товары]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты гуммированные [канцелярские товары]; материалы канцелярские для запечатывания; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; облатки для запечатывания; папки на кольцах; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки для документов; регистры; реестры; ручки – маркеры [канцелярские принадлежности]; точилки для карандашей электрические и неэлектрические; тетради» товарного знака по свидетельству №884779 и товары 16 класса МКТУ «авторучки; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; дыроколы [офисные принадлежности]; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; камедь [клеи] для канцелярских целей; клеи канцелярские; карандаши; карандаши автоматические; кнопки канцелярские; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; лотки для корреспонденции; напальчники канцелярские; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; ножи для разрезания бумаги

[письмовскрыватьтели]; обложки [канцелярские товары]; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и подсчета денег; подушечки штемпельные; пресс-папье; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности конторские, за исключением мебели; резак для бумаги [офисные принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; сургуч; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; шаблоны; шаблоны для стирания; штемпели [печати]» представляют собой различные виды канцелярских товаров, которые имеют совместную встречаемость в гражданском обороте (магазины канцелярских товаров, товаров для офиса), одинаковое назначение (предназначены для обеспечения переписки и оформления бумажной документации), а также возможность совместного использования.

Товары 16 класса МКТУ «коробки для штемпелей» оспариваемого знака неразрывно связаны с товарами 16 класса МКТУ «подушечки штемпельные; штемпели [печати]» противопоставленной регистрации, являются взаимодополняемыми, чем обусловлена их однородность.

Противопоставленные товары 16 класса МКТУ «лотки для красок; чашечки для разведения акварельных красок для художников» и оспариваемые товары 16 класса МКТУ «коробки с красками [школьные принадлежности]; кисти для рисования; кисти для художников» однородны ввиду отнесения их к товарам для художественного творчества, совместной встречаемости.

Как товары 16 класса МКТУ «палочки чернильные» оспариваемого знака, так и товары 16 класса МКТУ «авторучки; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]» противопоставленной регистрации относятся к принадлежностям для письма, имеющие одинаковое назначение и условия реализации.

Объединены одной родовой группой (материалы и изделия упаковочные) и, следовательно, однородны оспариваемые товары 16 класса МКТУ «листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы

бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкие для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; бумага упаковочная; коробки бумажные или картонные», а также товары 16 класса МКТУ «листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки пластмассовые; пленки пластмассовые для упаковки». Сравнимые товары могут реализовываться и использоваться совместно, имеют одинаковое назначение, могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми. Более того, однородными признаются и оспариваемые товары 16 класса МКТУ «пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи», а также товары 16 класса МКТУ «мешки [конверты, пакеты] для упаковки пластмассовые» противопоставленной регистрации, так как упомянутые виды товаров могут иметь одинаковое применение и приобретаться одними и теми же потребителями.

Товары 16 класса МКТУ «материалы для обучения [за исключением приборов]» противопоставленного знака соотносятся как род-вид с товарами 16 класса МКТУ «альманахи; блокноты для рисования, черчения; диаграммы; атласы; альманахи; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; журналы [периодические]; издания периодические; издания печатные; изображения графические; картинки; картинки переводные; карты географические; каталоги; книги; книжки-комиксы; материалы графические печатные; ноты печатные; песенники; продукция печатная; репродукции графические; учебники [пособия]; фотографии [отпечатанные]» оспариваемой регистрации. Каждый из вышеупомянутых оспариваемых товаров может нести обучающую информацию и, следовательно, относиться к материалам для обучения, чем обусловлена однородность упомянутых видов товаров.

Однородными между собой признаются товары 16 класса МКТУ «альбомы; книги для раскрашивания» оспариваемого знака, а также товары 16 класса МКТУ «ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]» противопоставленной регистрации. Так, коллегией была выявлена информация о том, что упомянутые

виды товаров продаются в одном комплекте, являются взаимодополняемыми (см. <https://kazanexpress.ru/product/albom-dlya-risovaniya-591799>, <https://book24.ru/product/mnogorazovaya-raskraska-mir-zhivotnykh-s-markerami-komplekt-iz-2-knig-6550448/>), в связи с чем они могут исходить от одного лица, быть взаимодополняемыми.

Однородными между собой признаются и товары 16 класса МКТУ «блестки для канцелярских целей; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; массы пластические для лепки; материалы для лепки; папье-маше; пасты для лепки; статуэтки из папье-маше; тушь; фигурки из папье-маше» оспариваемого знака, а также товары 16 класса МКТУ «блестки для канцелярских целей; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; массы пластические для лепки; материалы для лепки; пасты для лепки», поскольку данные виды товаров представляют собой материалы для художественного творчества и, следовательно, могут иметь совместные каналы реализации и круг потребителей. Однородными между собой признаются и товары 16 класса МКТУ «акварели [картины]; картины для раскрашивания» оспариваемого знака, а также товары 16 класса МКТУ «карандаши угольные; кисти для рисования; кисти для художников; лотки для красок; мольберты; муштабели для художников; палитры для художников; пастели [карандаши]; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; холсты для картин; чашечки для разведения акварельных красок для художников», поскольку данные виды товаров представляют собой инструменты и принадлежности для художественного творчества и, следовательно, могут иметь совместные каналы реализации и круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «полосы клейкие для скрепления переплетов; полотно для переплетных работ; материалы переплетные» товарного знака по свидетельству №884779 и товары 16 класса МКТУ «нити для переплетных работ; ткани для переплетных работ» объединены общей родовой группой – материалы для переплетных работ. Сравнимые товары могут быть использованы совместно одними и теми же лицами.

Товары 16 класса МКТУ «полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; ленты для пишущих машин; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие» оспариваемого знака и товары 16 класса МКТУ «валики для пишущих машин; катушки для красящих лент; клавиши пишущих машин; пластинки с адресами для адресных машин» противопоставленной регистрации являются принадлежностями для офисной оргтехники, то есть имеют совместное использование, каналы реализации и круг потребителей.

Однородными являются оспариваемые товары 16 класса МКТУ «мешки для мусора бумажные или пластмассовые; пакетики бумажные», а также товары 16 класса МКТУ «мешки [конверты, пакеты] для упаковки пластмассовые; мешки для мусора пластмассовые» противопоставленной регистрации. Упомянутые товары могут реализовываться и использоваться совместно.

Товары 16 класса МКТУ «товары писчебумажные» оспариваемой регистрации (писчебумажный - относящийся ко всему необходимому для письма. Писчебумажные принадлежности (бумага, чернила и т. п.). Писчебумажный магазин (торгующий всем необходимым для письма, рисования, черчения и т. п.) см. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999) являются родовыми по отношению к товарам 16 класса МКТУ «авторучки; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; мел для письма; пастели [карандаши]; перья чертежные» противопоставленного знака, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, в перечне противопоставленного знака отсутствуют товары, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 16 класса МКТУ «банкноты; банкноты сувенирные; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; белье столовое бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бумага для выпечки; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для оригами складная; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков

шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага туалетная; бумага фильтровальная; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гравюры; дорожки настольные из бумаги; емкости для сливок бумажные; календари; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картонки для шляп; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; кашпо бумажные; коврики для пивных кружек бумажные; кольца сигарные; купоны печатные; ленты для штрих-кодов; ленты сигарные; листовки; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; нагрудники детские бумажные; нагрудники с рукавами для бумажные; наклейки напольные; обертки для бутылок бумажные или картонные; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пергаменты мезузы; платки носовые бумажные; подставки для графинов бумажные; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; полотенца для лица бумажные; полотенца для рук бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; скатерти бумажные; сумки для покупок из бумаги или пластика; табло из бумаги или картона для объявлений; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; фотогравюры; футляры для мезузы; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона». Таким образом, вышеупомянутые оспариваемые виды товаров, а также товары 16 класса МКТУ противопоставленной регистрации относятся к разному роду и виду, производятся различными предприятиями. Материалов, свидетельствующих о вероятности смешения данных видов товаров, вероятности их совместного производства и реализации представлено не было.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала, что вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного знаков определяется

исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). Для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителей.

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков и идентичность / однородность части упомянутых по тексту заключения товаров 16 класса МКТУ сравниваемых регистраций, что может привести к высокой вероятности смешения сравниваемых товаров, маркированных оспариваемым и противопоставленным знаками в гражданском обороте. При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание, что вышеупомянутые однородные виды товаров относятся к недорогостоящим товарам широкого потребления, которые в значительном количестве представлены в соответствующих магазинах, при приобретении которых у потребителей снижена степень внимательности, в связи с чем опасность смешения этих товаров, маркированных знаками, обладающими высокой степенью сходства, на рынке достаточно высока.

При этом, маркировка сходными знаками части товаров 16 класса МКТУ, не являющихся однородными, не приведет к смешению данных видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый знак сходен с противопоставленным ему знаком в отношении части товаров 16 класса МКТУ, и, следовательно, в отношении данных видов товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о недобросовестности лица, подавшего возражения, не может быть рассмотрен коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий.

Правообладатель указывает на наличие у него исключительных прав на дизайн оспариваемого товарного знака, а также наличие авторских прав у Толмачевой Е.В. на соответствующий дизайн. Вместе с тем, соответствующий довод правообладателя не имеет значения в рамках оценки сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №884779 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ «авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; атласы; бейджи именные [офисные принадлежности]; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блески для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для посева семян [канцелярские принадлежности]; бумага для регистрирующих устройств; 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; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; вещества клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; диаграммы;

доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски магнитные [офисные принадлежности]; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дубликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; жидкости корректирующие [конторские принадлежности]; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клей] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картины для раскрашивания; картон; картон из древесной массы [канцелярские товары]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; катушки для красящих лент; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книги для раскрашивания; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты гуммированные [канцелярские товары]; ленты для пишущих

машин; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [канторские принадлежности]; ленты красящие; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкие для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для корреспонденции; лотки для красок; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники канцелярские; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; обложки защитные для книг; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; пакетики бумажные; пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для

приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки чернильные; пантографы [инструменты чертежные]; папки на кольцах; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; плакаты; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; пленки пластмассовые для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подложки-коврики рабочего стола; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; 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 чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; реглеты типографские; резаки для бумаги [офисные принадлежности]; резинки для стирания; резинки офисные; рейшины чертежные; репродукции графические; рулетки для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы

биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки из папье-маше; флаеры; флипчарты; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила; чернила для исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафы настольные канцелярские [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]».