

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020г. №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 26.05.2025, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №757737, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2019752816 с приоритетом от 20.10.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.05.2020 за №757737 на имя Ниофитова Алексея Викторовича, 423828, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 121, кв. 157 (RU) (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, а именно оптовая и розничная торговля.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное права на словесный товарный знак «КАРАНДАШ» по свидетельству Российской Федерации №761909 [1], зарегистрированный с приоритетом от 21.02.2019 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Оспариваемый товарный знак включает единственный охраняемый словесный элемент «Карандашов», имеющий высокую степень сходства с противопоставленным знаком, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «Карандаш» в словесный элемент «Карандашов». При этом словесный элемент «Карандашов» воспринимается как фамилия абстрактного человека, однако такая фамилия ассоциируется именно со словом «Карандаш», а не с какими-либо иными словами. При сравнении оспариваемого и противопоставленного знаков по графическому признаку следует учесть, что противопоставленный знак является словесным, а в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 №16577/11 отмечено, что для словесных обозначений отличие шрифта не влияет на оценку обозначения, а аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2019 по делу №СИП-819/2018, от 19.01.2018 по делу №СИП-314/2017 и от 09.02.2018 по делу №СИП-362/2017.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2023 г. № 57-П сказано, что в судебной практике сформировался подход, по смыслу которого исполнение словесных элементов заглавными либо прописными буквами (как это имело место в отношении нескольких товарных знаков, приведенных в запросе Суда по интеллектуальным правам) не влияет в целом на восприятие потребителем этих элементов (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2012 года № 16577/11, постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2018 года по делу № СИП-362/2017, от 4 июня 2020 года по делу № СИП-186/2019) и поэтому они могут быть признаны юридически тождественными.

Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2021 г. по делу №СИП-259/2020 отмечено, что в комбинированном

обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

В пункте 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 января 2020 г. №12, сказано, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, также указывает, что в соответствии с абзацем 3 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 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.

С учетом высокой степени однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый знак и противопоставленный знак, наличие вероятности смешения между ними может иметь место и при их низкой степени сходства.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что решением Роспатента от 28.08.2020 признано недействительным предоставление правовой охраны товарному



знаку «» по свидетельству Российской Федерации №533148 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, поскольку данный товарный знак признан сходным до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству Российской Федерации №697280. Также решением Роспатента от 15.09.2020 признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «» по международной регистрации №1201362 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, поскольку данный товарный знак признан сходным до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству Российской Федерации №697280.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №757737 недействительным полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение.

В соответствии с пунктом 7 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (далее «Руководство»), утвержденным Приказом ФГ'БУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (в редакции от 25.03.2022) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом необходимо учитывать,

что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю. В свою очередь, сходство до степени смешения обозначений, принадлежащих разным правообладателям и имеющих сходные элементы, отсутствует, если потребитель не воспринимает их как принадлежащие одному и тому же лицу. Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения.

Таким образом, по мнению правообладателя, фонетического вхождения одного товарного знака в другой недостаточно для вывода о сходстве до степени их смешения. При этом высокой степени сходства недостаточно для выводов о возникновении риска смешения и восприятия потребителем товарных знаков как принадлежащих одному правообладателю.

В соответствии с пунктом 7.1.2.1 Руководства сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Сравниваемые обозначения не являются сходными ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по визуальному признакам. При этом в Руководстве прямо указано, с примерами, что не следует признавать сходными обозначения, хотя и являющиеся однокоренными, но имеющие различное смысловое значение. Например, несходными можно признать такие обозначения как «Лесное» и «Лесник», «Таежник» и «Таежная».

Таким образом, слова «Карандаш» как предмет, и «Карандашов» как фамилия, не могут быть признаны сходными в связи с разным смысловым значением. Кроме того, в отзыве указано, что особенности элементов изобразительной части товарного знака № 757737 усиливают его различительную способность и общее восприятие по сравнению с товарным знаком по свидетельству №761909, не имеющего изобразительных особенностей. Следовательно, выводы возражения о том, что товарный знак № 757737 зарегистрирован с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходный до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 761909, являются необоснованными.

Кроме того, при принятии решения по возражению необходимо учесть, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку № 757737 направлено в Палату по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 10.06.2025, то есть в последний срок, допустимый для подачи такого рода возражений в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1512 ГК РФ. При этом ранее между правообладателем оспариваемого товарного знака № 757737 и лицом, подавшим возражение, в течение указанного 5-летнего срока каких-либо споров об использовании товарного знака не было, претензии о нарушении прав лица, подавшего возражение, правообладателем со стороны ИП Ибатуллина А.В. в адрес правообладателя не поступало, какие-либо меры по урегулированию спорной ситуации в добровольном порядке лицом, подавшим возражение, не предпринимались.

В соответствии с позицией Верховного суда (Определение Верховного суда РФ от 03.03.2015 № 32-КП4-17) назначение субъективного права состоит в предоставлении уполномоченному субъекту юридически гарантированной возможности удовлетворять потребности, не нарушая при этом интересов других лиц, общества и государства. Если субъект поступает вопреки норме предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и государства, такое осуществление субъективного права может быть признано злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 ГК РФ. При этом в соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 14.11.2006 №

8259/06 по делу № А40-38670/04-63-424 судебная защита права осуществляется исходя из принципов разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений. В случае несоблюдения этих принципов суд может отказать недобросовестному лицу в защите права на основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ. Действия Ибатуллина А.В. по защите своих прав на объекты интеллектуальной собственности неоднократно признавались судами разных инстанций как недобросовестное поведение и злоупотребление правом (Решения арбитражного суда №А40-121616/23-134-684, №А60-36550/2023, №А40-121456/23-5-957, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2021 г. № С01-1533/2021 по делу № А19-4531/2020, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2020 г. № СО 1-289/2020 по делу № А19-9570/2019, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05 ноября 2019 г. № С01-1095/2019 по делу № А19-24633/2018, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04 апреля 2019 г. по делу № А65-12179/2018 и иные судебные решения), поскольку лицо, подавшее возражение, является истцом по многочисленным инициированным им искам о взыскании компенсации за нарушение принадлежащих ему товарных знаков, в которых используются общеупотребительные слова. Истец является «массовым» владельцем товарных знаков (более 100). Из картотеки арбитражных дел следует, что истец массово обращается за взысканием компенсации за нарушением его прав на товарные знаки с лиц, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, однако дел, которые бы свидетельствовали о реальном осуществлении им деятельности по использованию товарных знаков (например, вытекающие из лицензионного договора) не выявлено.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №757737.

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

С учетом даты (20.10.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №757737 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, 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, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №757737 представляет собой



комбинированное обозначение « », включающее словесные элементы «Канцтовары» и «Карандашов», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные на двух строках, а также изобразительный элемент в виде стилизованного человечка с лицом, ручками и галстуком-бабочкой. Слово «Канцтовары» является неохраняемым элементом знака

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении всех услуг 35 класса МКТУ – оптовая и розничная торговля.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходен до степени смешения с принадлежащим ему словесным товарным знаком «КАРАНДАШ» по свидетельству №761909, который охраняется, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа».

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака с противопоставленным в возражении товарным знаком **КАРАНДАШ** установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного в возражении товарного знака [1] на тождество и сходство до степени смешения показал, что они не являются сходными в целом, что обусловлено следующими факторами.

Анализ графического сходства знаков показывает, что они производят разное общее зрительное впечатление на потребителя за счет того, что оспариваемый знак в отличие от противопоставленного словесного товарного знака является комбинированным и выполнен в яркой цветовой гамме.

В частности, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию изобразительного элемента в виде стилизованного под карандаш человечка с ручками, глазками, носом и ртом и словесных элементов «канцтовары Карандашов»,

выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с использованием ярких цветов, причем выполнение изобразительного элемента в виде стилизованного карандаша связывает изобразительный и словесный элементы обозначения в единую композицию. При этом неохраняемый элемент «канцтовары» также участвует в восприятии оспариваемого знака потребителем и является дополнительным отличительным признаком сравниваемых обозначений

Противопоставленный же знак содержит всего лишь одно слово русского языка «КАРАНДАШ», выполненное стандартным шрифтом буквами черного цвета.

Сравниваемые обозначения не являются также сходными фонетически, поскольку они содержат разное количество слов (два и одно), слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков.

Что касается смысловых значений сопоставляемых знаков и возникающих ассоциаций от восприятия потребителем обозначений «Карандаш» и «Карандашов», то эти ассоциации также отличаются, поскольку в одном случае – это просто предмет (карандаш), а в другом случае – имя собственное (фамилия), т.е. понятия и идеи, заложенные в обозначения, совершенно разные.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу об отсутствии у сравниваемых знаков семантического сходства.

В отношении довода возражения о фонетическом вхождении слова «Карандаш» в оспариваемый товарный знак, следует отметить, что одного этого факта недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку имеющееся множество отличительных признаков обозначений превалирует над некоторыми сходными элементами.

Таким образом, установленные выше отличия сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства не позволяют их ассоциировать между собой в целом, несмотря на некоторое незначительное сходство их отдельных элементов.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ «розничная и оптовая торговля», в отношении которых действует товарный знак, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, а именно

«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, сбыт товаров через посредников; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа» показал, что они являются однородными, поскольку представляют собой деятельность по продаже товаров оптом и в розницу, которая осуществляется торговыми организациями, магазинами, оптовыми базами. Таким образом, сравниваемые услуги относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Вместе с тем, несмотря на однородность сравниваемых услуг, установленное выше отсутствие сходства сравниваемых знаков в целом свидетельствует о невозможности смешения в гражданском обороте этих услуг, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному и тому же лицу, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку № 757737 направлено в Роспатент 10.06.2025, то есть в последний срок, допустимый для подачи такого рода возражений в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1512 Кодекса. При этом каких-либо сведений о фактическом смешении в гражданском обороте сравниваемых товарных знаков за указанный период действия оспариваемого товарного знака материалы возражения не содержат.

Что касается ссылок возражения на различные судебные акты, а также решения Роспатента, то они не могут быть учтены в рамках данного административного дела, поскольку установленные в них факты не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения, так как предметом рассмотрения указанных дел были другие товарные знаки и иные основания и

фактические обстоятельства, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

Относительно довода правообладателя, касающегося недобросовестного поведения лица, подавшего возражение, и злоупотреблении правом, которое выразилось в данном случае в оспаривании товарного знака правообладателя в отсутствие реального осуществления им деятельности по использованию противопоставленного товарного знака, коллегия считает необходимым отметить, что оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, в отсутствие судебного акта с таким выводом не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №757737.**