

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.06.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893842, поданное Индивидуальным предпринимателем Рычаговым Ильей Вячеславовичем (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

KALOUR

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2021769625 с приоритетом от 23.10.2021 зарегистрирован 21.09.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №893842 в отношении товаров 02, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Чечевициной Татьяны Владимировны, 395110, Республика Калмыкия, р-н Кетченеровский, с. Кегульта, ул. Набережная, д.14 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 21.09.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №18 за 2022 год.

В поступившем возражении указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, а также положениям пункта 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной

собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) и положениям пункта 14 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ.

Исходя из доводов возражения и дополнения к нему, представленному в ходе заседания коллегии, состоявшегося 24.10.2024, ИП Рычагов И.В. с 2021 года является официальным поставщиком канцелярской продукции под обозначением «KALOUR PDAS», изготавливаемой китайской компанией Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД., товары которой реализуются не только в России, но и в США, Великобритании, Северной Ирландии и Мексике.

Упомянутая компания Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. обладает исключительным правом на товарные знаки, зарегистрированные для индивидуализации товаров 16 класса МКТУ на территории ряда государств: «KALOUR PDAS» под №62019453 в КНР, «KALOUR» под №64803112 в КНР, «KALOUR PDAS» под №6939961 в США, «Kalour» под №018677341 в Европейском союзе, «KALOUR PDAS» под №UK00003736589, «KALOUR PDAS» под №2526014 в Мексике.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «KALOUR», который тождественен с вышеупомянутыми товарными знаками компании Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. в отношении однородных товаров 02, 16 классов МКТУ.

Указанные обстоятельства, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе соответствующих товаров, то есть способен ввести потребителя в заблуждение.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 не является производителем продукции, а ввозит с 2021 года на территорию Российской Федерации и реализует акварельные карандаши, изготовленные китайской компанией Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД., т.е. выступает в качестве агента производителя на основании заключенного с ним договора. Однако названная китайская компания своего разрешения на регистрацию оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации ИП

Чечевициной Т.В. не предоставляла. При этом правообладатель оспариваемого товарного знака продолжает закупки и реализацию продукции китайской компании под обозначением «KALOUR PDAS», осуществив изменение ее маркировки на оспариваемый товарный знак.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что ИП Чечевицина Т.В. было подано исковое заявление к ИП Рычагову И.В. о защите исключительного права на оспариваемый товарный знак (дело №А41-31726/2024), которое находится на рассмотрении Арбитражного суда Московской области. Кроме того, по возражению ИП Чечевицина Т.В. была признана недействительной правовая охрана товарного знака по свидетельству №954167 с приоритетом от 09.12.2022, зарегистрированного на имя компании Шанхай Синьтун Стэйшенери Ко. ЛТД.

При этом цель регистрации оспариваемого товарного знака, как отмечается в возражении, заключается не в добросовестной защите исключительного права на средство индивидуализации, которое правомерно используется правообладателем в ходе его коммерческой деятельности, а лишь попытка вытеснить конкурентов с рынка и осуществить взыскания компенсаций за нарушение исключительного права на товарный знак с предпринимателей, ведущих свою деятельность в рамках действующего законодательства.

В возражении также приводятся сведения о том, что продукция вышеуказанной китайской компании под обозначением «KALOUR PDAS» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 реализовывалась на интернет-площадках Alibaba и Amazon, имела отзывы потребителей, в том числе и на платформе YouTube.

Способность введения потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, основанной на предшествующем опыте. Вся продукция, сопровождаемая обозначением «KALOUR PDAS» на этикетках содержит информацию исключительно о китайском изготовителе Шанхай Хинтунг Статионери Ко., ЛТД, ввиду чего у потребителя не могут возникнуть никаких ассоциаций с правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842.

Таким образом, наличие высокой степени сходства, близкой к тождеству, используемого лицом, подавшим возражение, обозначения, однородность осуществляемой сторонами хозяйственной деятельности, известность ИП Чечевициной Т.В. факта использования другими лицами спорного обозначения для индивидуализации производимых и реализуемых товаров, а также статус официального представителя при реализации продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, приводит к выводу о недобросовестности правообладателя.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893842 недействительным.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены следующие документы (в копиях), поступившие в дело как при подаче возражения 24.06.2024, так и в ходе его рассмотрения на заседаниях коллегии, состоявшихся 24.10.2024 и 23.12.2024:

(1) Письмо о назначении ИП Рычагова И.В. официальным представителем и дилером продукции Шанхай Хинтунг Статионери Ко., ЛТД. / Shanghai Hintung Stationery Co., Ltd на территории Российской Федерации;

(2) Выписка на товарный знак «KALOUR PDAS» под №62019453;

(3) Выписка на товарный знак «KALOUR» под № 64803112;

(4) Выписка на товарный знак «KALOUR PDAS» под №6939961;

(5) Выписка на товарный знак «KALOUR» под №018677341;

(6) Выписка на товарный знак «KALOUR PDAS» под № UK00003736589;

(7) Выписка на товарный знак «KALOUR PDAS» под №2526014;

(8) Выписка на товарный знак «KALOUR Art Supplies» по свидетельству №893842 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

(9) Выписка на ИП Чечевицину Т.В. из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

(10) Протокол осмотра сайта №1716562570711 от 24.05.2024;

(11) Договор, заключенный между ИП Чечевициной Т.В. и Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. / Shanghai Hintung Stationery Co., Ltd, инвойсы на закупку продукции;

(12) Скриншоты с маркетплейса WILDBERRIES из магазина ИП Чечевициной Т.В.;

(13) Фотографии закупленной у ИП Чечевициной Т.В. продукции;

(14) Выписка о декларации ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.17807/21 от 15.06.2021 действует до 07.06.2024;

(15) Выписка о декларации ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.79394/24 от 07.06.2024 действует до 02.06.2027;

(16) Ходатайство, подтверждающее отсутствие согласия Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. на регистрацию товарного знака «KALOUR Art Supplies» по свидетельству № 893842 Чечевициной Т.В.;

(17) Исковое заявление ИП Чечевициной Т.В. о нарушении ИП Рычаговым И.В. исключительного права на товарный знак «KALOUR Art Supplies» по свидетельству №893842;

(18) Отзыв на продукцию на сайте Alibaba от 23.03.2021;

(19) Отзыв на продукцию на сайте Alibaba от 08.11.2021;

(20) Публикация продукции на сайте Amazon от 10.11.2020;

(21) Публикация продукции на сайте Amazon от 11.11.2020;

(22) Публикация продукции на сайте Amazon от 26.12.2020;

(23) Публикация продукции на сайте Amazon от 15.06.2021;

(24) Публикация продукции на сайте Amazon от 02.07.2021;

(25) Отзыв на продукцию на сайте YouTube от 08.04.2021;

(26) Отзыв на продукцию на сайте YouTube от 11.09.2021;

(27) Отзыв на продукцию на сайте YouTube от 12.10.2021.

(28) Фотографии закупленной продукции, импортируемой на территорию Российской Федерации ИП Чечевициной Т.В. и ИП Рычаговым И.В.;

(29) Скриншоты с веб-ресурса Alibaba.com;

(30) Выписка по товарному знаку по свидетельству №954164 и заключение административного органа в отношении признания недействительной правовой охраны этого товарного знака;

(31) Цветная копия приложений (1), (16).

Ознакомившись с поступившим возражением и дополнением к нему, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 представил свой отзыв по его мотивам, в котором не оспаривает наличие сходства этого товарного знака с товарными знаками китайской компании, сведения о которых упоминаются в возражении. Вместе с тем правообладатель отмечает, что в возражении отсутствуют доказательства, свидетельствующие о широкой известности продукции китайского производителя на территории Российской Федерации и ассоциировании спорного товарного знака с этим лицом. Также правообладатель критически оценивает достоверность приведенных в возражении сведений из сети Интернет, а также отмечает, что эти источники информации не содержат ссылок на китайскую компанию Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. в качестве изготовителя товаров. Также правообладатель обращает внимание на то, что квалификация действий правообладателя в качестве акта недобросовестной конкуренции не ходит в полномочия административного органа.

В свете изложенного правообладатель полагает, что оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется, и просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №893842.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения

соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (23.10.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 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 положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в

заблуждение.

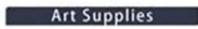
Как следует из положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции.

Из пункта 1 статьи 6^{septies} Парижской конвенции следует, что если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6^{septies} Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных в пункте 1, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6^{septies} Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

KALOUR

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №893842 с приоритетом от 23.10.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «KALOUR», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, под которым на фоне горизонтально-ориентированного прямоугольника черного цвета расположен исключенный из правовой охраны

словесный элемент «Art Supplies» (в переводе с английского языка означает «художественные принадлежности»), выполненный в стандартном шрифтовом исполнении.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №893842 предоставлена в отношении широкого перечня товаров 02, 16 классов МКТУ, а именно:

02 класс МКТУ – *краски акриловые для использования в искусстве; краски акриловые для художников; чернила металлические для использования в искусстве; порошок алюминиевый для использования в живописи, декорировании и искусстве; порошок алюминиевый для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве; фольга свинцовая для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве; металлы в виде листа и порошка для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве; металлы в виде фольги и порошка для использования в живописи, декорировании и искусстве; металлы цветные в виде листа и порошка для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве; металлы цветные порошкообразные для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве; фольга из драгоценных металлов для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве; фольга из свинцовых сплавов для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве; фольга из цветных металлов для использования в живописи, декорировании, печати и искусстве; лаки для художников; краски акварельные для художников; краски масляные для художников; фольга металлическая для художников, декораторов и печатников; краски масляные для творчества; краски акварельные для творчества;*

16 класс 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; картинки 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 раскрашивания; 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 самоклеящиеся [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; планишеты 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.

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.

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893842 ИП Рычагов И.В. ссылается на положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и указывает, что ИП Чечевицина Т.В., будучи официальным поставщиком товаров китайской компании Шанхай Хинтунг Статионери Ко., ЛТД., обладающей исключительным правом на зарегистрированные в КНР, США, Великобритании, Северной Ирландии, Европейском Союзе и Мексике товарные знаки со словесными элементами «KALOUR» и «KALOUR PDAS», зарегистрировала на территории Российской Федерации на свое имя сходный до степени смешений оспариваемый товарный знак без разрешения на это указанной китайской компании.

В этой связи необходимо отметить, что подпункт 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса содержит запрет на регистрацию товарного знака на имя агента без разрешения обладателя исключительного права на это товарный знак на территории иного государства, т.е. данная норма права установлена исключительно в пользу обладателя такого права. Следовательно, лицом, наделенным правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, выступает только обладатель зарегистрированного на территории иного государства товарного знака, находящиеся в договорных отношениях с правообладателем оспариваемого в Российской Федерации товарного знака. В данном споре таким лицом является китайская компания Шанхай Хинтунг Статионери Ко., ЛТД., а не ИП Рычагов И.В.

Следовательно, ИП Рычагов И.В. не может быть признан заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №893842 по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения

судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Тем не менее, при изучении представленных в возражении материалов по существу, коллегия пришла к следующим выводам.

Так, для применения положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и 6^{septies} Парижской конвенции к оспариваемому товарному знаку необходимо выполнение следующих условий: лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на этот знак в одном из государств - участников Парижской конвенции (то есть речь идет об одном и том же обозначении, правовая охрана которому предоставлена в России и в стране-участнице Парижской конвенции); и правообладатель оспариваемого товарного знака должен быть агентом или представителем лица, подавшего возражение).

Из данных приложений (2) – (7) следует, что компания Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД., являющаяся участницей Парижской конвенции, на территории нескольких иностранных государств, обладает исключительным правом на товарные знаки со словесным элементом «KALOUR», предназначенные для индивидуализации товаров 16 класса МКТУ, относящихся к канцелярской продукции, а именно «KALOUR PDAS» под №62019453 с приоритетом от 08.01.2022 в КНР, «KALOUR» под №64803112 с приоритетом от 23.05.2022 в КНР, «KALOUR PDAS» под №6939961 с приоритетом от 22.11.2021 в США, «Kalour» под №018677341 с приоритетом от 24.03.2022 в Европейском союзе, «KALOUR PDAS» под №UK00003736589 с приоритетом от 24.12.2021, «KALOUR PDAS» под №2526014 с приоритетом от 09.12.2022 в Мексике.

Как следует из материалов приложения (11), между ИП Чечевициной Т.В. и компанией Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. заключен договор от 27.04.2021, согласно которому ИП Чечевицина Т.В. является уполномоченным представителем китайской компании по обращению ее продукции территории Российской Федерации. ИП Чечевициной Т.В. была получена декларация от 15.06.2021 о соответствии

канцелярской продукции названной китайской компании требованиям технического регламента Таможенного союза (приложение (14)).

Между тем, следует констатировать, что в названном договоре от 27.04.2021 не указано, каким обозначением должна сопровождаться поставляемая в Российскую Федерацию продукция, а также не содержится данных о наличии у компании Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. исключительного права на какие-либо товарные знаки, включающими спорный элемент «KALOUR».

При этом все приведенные выше товарные знаки компании Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. имеют более позднюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №893842 с приоритетом от 23.10.2021.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что ИП Чечевицина Т.В., подав заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, нарушила бы агентское соглашение с компанией Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. и незаконно получила исключительное право на товарный знак этого лица.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии в материалах возражения однозначных доказательств, позволяющих прийти к выводу о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №893842 противоречит требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Между тем, в материалах поступившего возражения также идет речь о столкновении в гражданском обороте товарного знака по свидетельству №893842, принадлежащего ИП Чечевициной Т.В., и обозначения, которое используется ИП Рычаговым И.В. для индивидуализации канцелярской продукции, поставляемой китайской компанией Шанхай Хинтунг Стационари Ко., ЛТД. Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 имеется судебное разбирательство о незаконном использовании спорного товарного знака по делу №А41-31726/2024. При этом лицо, подавшее возражение, полагает, что спорный товарный знак ассоциируется у потребителя исключительно с китайским производителем, товары которого и реализуют стороны настоящего спора. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Рычагова И.В. в оспаривании предоставления

правовой охраны товарного знака по свидетельству №893842 в рамках заявленных оснований, предусмотренных подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

По существу доводов возражения в этой части необходимо указать следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

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

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

Так, оспариваемый товарный знак по свидетельству №893842 включает в свой состав изобретенное слово «KALOUR». Отсутствие семантики у единственного индивидуализирующего элемента товарного знака по свидетельству №893842 позволяет сделать вывод о его фантазийном характере для товаров 02, 16 классов МКТУ, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана. Следовательно, сам по себе товарный знак по свидетельству №893842 не способен вызывать не

соответствующие действительности представления о товаре и источнике их происхождения.

Лицо, подавшее возражение, приводит аргументы о том, что до даты (23.10.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 потребитель ассоциировал это обозначение со средством индивидуализации китайской компании Шанхай Хинтунг Статионери Ко., ЛТД., а именно обозначением «KALOUR» или «KALOUR PDAS», которым сопровождается выпускаемая этим лицом канцелярская продукция.

Следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842, основным индивидуализирующим элементом которого является слово «KALOUR», не оспаривает наличие сходства этого товарного знака с обозначениями «KALOUR» или «KALOUR PDAS», которыми маркируется продукция китайской компании Шанхай Хинтунг Статионери Ко., ЛТД. Кроме того, сходство этих обозначений ранее уже было установлено административным органом при рассмотрении возражения ИП Чечевициной Т.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку «KALOUR PDAS» по свидетельству №954167 с приоритетом от 09.12.2022, зарегистрированного в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя компании Шанхай Синьтун Стэйшенери Ко., Лтд. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №954167 была признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 09.02.2024.

Что касается самой продукции, о которой идет речь в возражении, то в подтверждение ее наличия в гражданском обороте лицо, подавшее возражение, ссылается на данные интернет-площадок Alibaba, Amazon и YouTube (приложения (18) – (27)). Действительно, на представленных в дело распечатках с названных иностранных ресурсов присутствуют данные о предложении к продаже наборов карандашей, сопровождаемых обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, так и отзывы потребителей. Однако, ни одна из приведенных в возражении распечаток не содержит данных о китайской компании Шанхай Синьтун Стэйшенери Ко., Лтд., а также о том, что покупателями продукции являлись российские потребители. Подавляющее большинство отзывов оставлено

иностранными покупателями. Цены на продукцию также указаны в иностранной валюте. Из указанных документов не усматривается, что спорный товарный знак был известен на территории Российской Федерации в исследуемый период времени и ассоциировался российским потребителем с продукцией компании Шанхай Синьтун Стэйшенери Ко., Лтд.

Распечатка с сайта Alibaba приложения (29) содержит данные о предложении к продаже набора карандашей «KALOUR» от компании Shanghai Hintung Stationery Co., Ltd., однако не представляется возможным оценить ни дату размещения этого товара в сети Интернет на этой иностранной торговой площадке, ни информированность о ней российских потребителей.

Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют данные как о длительности, объемах и территории распространения продукции компании Shanghai Hintung Stationery Co., Ltd. на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842, так и его ассоциировании с названной китайской компанией в исследуемый период времени.

Что касается материалов возражения (10) - (15), (28), то они содержат информацию о том, что ИП Чечевицина Т.В. реализует карандаши производства Shanghai Hintung Stationery Co., Ltd. под оспариваемым товарным знаком посредством своего магазина, размещенного на российской интернет-площадке Wildberries.

Однако сами по себе данные документы не свидетельствуют о том, что российский потребитель ассоциирует обозначение, которым маркирована продукция, с каким-либо конкретным производителем, а именно китайской компанией Shanghai Hintung Stationery Co., Ltd., знаком с ее продукцией и ожидает получить товар под спорным обозначением исключительно из этого источника происхождения, а не связывает его с продавцом - ИП Чечевициной Т.В.

Также следует отметить, что наборы карандашей, которые выпускаются компанией Shanghai Hintung Stationery Co., Ltd., относятся к художественным принадлежностям и канцелярской продукции, поэтому могут быть признаны однородными только товарам такой же категории и назначения, что и приведенная в перечнях 02, 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству

№893842 продукция. Однако в перечне 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 присутствуют такие товары как «альбомы; альманахи; атласы; афиши; баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; брошюры; буклеты; бумага упаковочная; верстатки наборные; вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; календари; карты географические; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; каталоги; книги; книжки-комиксы; листовки; марки почтовые; материалы для обучения [за исключением приборов; материалы переплетные; ноты печатные; обложки защитные для книг; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; подставки для фотографий; полотно для переплетных работ; полотно офсетное нетекстильное; принадлежности конторские, за исключением мебели; продукция печатная; проспекты; реглеты типографские; табло из бумаги или картона для объявлений; учебники [пособия]; флаги бумажные; флаеры; фотографии [отпечатанные]; этикетки из бумаги или картона», которые не являются художественными принадлежностями, а, следовательно, имеют отличные от них назначение и круг потребителей. В отношении этой продукции приведенный в возражении довод об однородности товаров не прослеживается.

Таким образом, исследовав все материалы возражения, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №893842 он был способен вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно изготовителя товаров 02, 16 классов МКТУ по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на положения статьи 10^{bis} Парижской конвенции, предусматривающей, что страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, а также на положения пункта 14 Федерального закона «О защите

конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, то необходимо указать, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не наделен полномочиями по установлению факта недобросовестной конкуренции. В силу изложенного упомянутый по тексту возражения довод о недобросовестности действий правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака подлежит рассмотрению уполномоченными органами – судом или антимонопольной службой, следовательно, в рамках настоящего возражения коллегией не исследуется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №893842.