

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 16.10.2025 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Торговый Дом «КАРАНДАШ», Томская область, г. Томск, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697280, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 97708477 с приоритетом от 11.06.1997 зарегистрирован 18.11.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 697280 на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, 25/1, кв. 59 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «синий». Срок действия регистрации – до 11.06.2027 г. Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении в отношении части товаров и/или услуг: 169509, 18.11.1998 г. Дата и номер регистрации договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров и/или услуг: 08.02.2019, РД0285592.

В поступившем 16.10.2025 г. в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 697280 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7 Закона Российской

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 г. (далее – Закон).

Доводы возражения, поступившего 16.10.2025, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, представляет собой организационно-правовую форму и название «Торговый Дом «КАРАНДАШ», при этом слово «КАРАНДАШ» является доминирующим и определяющим смысловую нагрузку в целом;
- сравниваемые обозначения «КАРАНДАШ» являются тождественными;
- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 30.07.1993 г., задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- словесный элемент «КАРАНДАШ» вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
- ООО «ТД «КАРАНДАШ» является крупным поставщиком канцелярских товаров и офисных принадлежностей, школьных товаров, игрушек, товаров для спорта и отдыха, художественных товаров, сувенирной продукции, товаров для праздника и творчества с сетью торговых точек в Томске и Томской области с 1993 г. Торговые точки расположены в г. Северске и г. Томске по разным адресам;
- оспариваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам, оказываемым ООО «ТД «КАРАНДАШ» на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием в течение 32 лет;
- ООО «ТД «КАРАНДАШ» несет существенные затраты на рекламные кампании как имиджевые, так и по продвижению товаров и услуг. Так в 2004 г. «Сибирский город Томск отмечал 400-летие. В честь знаменательного события были проведены праздничные мероприятия и т.д.;
- факт длительного использования фирменного наименования «КАРАНДАШ» и известности обозначения в Российской Федерации также подтверждается, в том числе и ссылками на открытые источники Интернет;
- ООО «ТД «КАРАНДАШ» непрерывно ведет свою деятельность под обозначением «КАРАНДАШ» и несет существенные расходы на рекламу;

- за время активного и плодотворного многолетнего использования обозначение «КАРАНДАШ» приобрело широкую известность, услуги под обозначением «КАРАНДАШ» прочно ассоциируются именно с именем ООО «ТД «КАРАНДАШ». ООО «ТД «КАРАНДАШ» отмечено дипломами и благодарственными письмами с поздравлениями 25 и 30 лет;
- факт осуществления деятельности по реализации канцелярских товаров до даты приоритета подтверждается неоднократными победами в конкурсе «Лучшие товары и услуги Томской области», в том числе в 2008 г. и в 2011 г.;
- неоднократные победы в конкурсе «Лучшие товары и услуги Томской области» подтверждают, как широкую известность ООО «ТД «Карандаш» в качестве крупнейшего поставщика канцелярских товаров и детских игрушек, так и факт активного осуществления своей деятельности с 1993 г.;
- согласно базе данных <https://whois.ru/> доменное имя «tdkarandash.ru» с 23.05.2007 г. зарегистрировано на имя ООО «ТД «КАРАНДАШ» и является официальным Интернет-магазином канцелярских товаров;
- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки: «Карандаш» по свидетельству № 582394 с приоритетом от 11.07.2014 г. (товары 03, 05, 12, 16, 18, 28 классов МКТУ), «Карандаш» по свидетельству № 755546 с приоритетом от 21.06.2018 г., зарегистрированному в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- 10.04.2026 г. со стороны ООО «Торговый дом «КАРАНДАШ» в Суд по интеллектуальным правам было подано исковое заявление о признании действий ИП Ибатуллина А.В. по регистрации и использованию оспариваемого товарного знака по свидетельству № 697280 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции (дело № СИП-328/2026).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697280 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- информация о товарном знаке «КАРАНДАШ» по свидетельству № 697280 – (1);

- информация о товарном знаке «КАРАНДАШ» по свидетельству № 169509 – (2);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД «КАРАНДАШ» от 09.10.2025 г. – (3);
- копия свидетельства ЕГРЮЛ ООО «ТД «КАРАНДАШ» от 09.01.2003 г. – (4);
- распечатка с сайта tdkarandash.ru – (5);
- каталог «Томская юбилейная марка. Знак качества» – (6);
- скрины страниц открытых источников сети Интернет – (7);
- скрин страниц справочника 2 ГИС – (8);
- поздравление с 30-летием «ТД «КАРАНДАШ» от делового партнера компании «Томскэнергосбыт» от 31.07.2023 г. (<https://www.tdkarandash.ru/company/index.php>) – (9);
- поздравление с 30-летием «ТД «КАРАНДАШ» от делового партнера - медиахолдинга «Дайджест FM» от 2023 г. – (10);
- поздравление с 25-летием «ТД «КАРАНДАШ» от делового партнера - «Радио Сибирь» от 2018 г. – (11);
- поздравление с 25-летием «ТД «КАРАНДАШ» от делового партнера компании «Пентел Рус», июль 2018 г. – (12);
- скан официального WHOIS сервис Информация о домене или IP <https://whois.ru/tdkarandash.ru> – (13);
- скриншот официального сайта РИА новости Томск 03.09.2004 г. – (14);
- копия письма исх. № 18 от 08.12.1994 г. – (15);
- копия протокола зачета взаимных денежных требований от 25.02.1997 г. – (16);
- копия письма исх. № 78 от 29.04.2026 г. – (17);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОГОАУ ТОИУМЦКИ от 04.06.2026 г. – (18);
- копия извлечения из каталога «Лучшие товары и услуги Томской области», 2008 г. – (19);
- копия извлечения из каталога «Лучшие товары и услуги Томской области», 2011 г. – (20);
- каталог «Лучшие товары и услуги Томской области», 2011 г. – (21);
- копия искового заявления от 08.04.2026 г. и скрин карточки дела № СИП-328/2026 от 13.04.2026 г. – (22).

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладателем приведены отдельные замечания по применяемой правовой базе с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- все доводы возражения о том, что ООО «ТД «КАРАНДАШ» с 1993 г. уже 32 года осуществляет деятельность с использованием фирменного наименования, включающего обозначение «Карандаш», являются голословными;
- документов о том, что ООО «ТД «КАРАНДАШ» до 11.06.1997 г. осуществляло деятельность по реализации товаров с использованием фирменного наименования с произвольной частью «Карандаш», не имеется. Факт известности такого фирменного наименования по состоянию на 11.06.1997 г. не подтвержден;
- доменное имя «tdkarandash.ru» зарегистрировано лишь в 22.05.2007 г. Публикации в сети Интернет не могут объективно и достоверно подтверждать какие-либо обстоятельства. Поздравительные письма с юбилеями подтверждают лишь субъективное мнение лиц, от которых исходят поздравления.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 697280.

В удовлетворении ходатайства о приостановлении, поступившего 16.04.2026 г., в связи с рассмотрением в Суде по интеллектуальным правам заявления о признании действий ИП Ибатуллина А.В. по регистрации и использованию оспариваемого товарного знака по свидетельству № 697280 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции (22) было отказано коллегией. Указанные обстоятельства не влияют на рассмотрение настоящего возражения по существу и относятся к иным основаниям оспаривания.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель, на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697280 было проведено в отсутствие надлежаще уведомленного правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 16.10.2025, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (11.06.1997) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 697280, правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 г. (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 2.5 (1) Правил ТЗ не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Правилами ТЗ также установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил ТЗ).

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы; сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 и согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (2) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил ТЗ: 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, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил ТЗ).

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3.Правил ТЗ).

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «*закупка товаров; сбыт товара через посредников*» в цветовом сочетании: «синий».

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. В соответствии с положениями подпунктов 1-3 пункта 2 статьи 1513 Кодекса положения применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513). Пункт 2 статьи 1513 Кодекса доказывание заинтересованности возлагает на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности.

Согласно представленным материалам (распечатка с сайта tdkarandash.ru (5), скрины страниц открытых источников сети Интернет (7), копия письма исх. № 78 от 29.04.2026 г. (17)) на дату подачи и рассмотрения настоящего возражения лицо,

подавшее возражение, осуществляет деятельность в области торговли канцелярскими товарами и игрушками для детей. Указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче. Правообладателем данный факт не оспаривается.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 2 статьи 6, пункта 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака указанному требованию может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров и услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно данным ЕГРЮЛ (3), свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (4) право на фирменное наименование у ООО «ТД «КАРАНДАШ» возникло – 30.07.1993 г., т.е. ранее даты приоритета (11.06.1997) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «КАРАНДАШ», фонетически и семантически тождественное оспариваемому товарному знаку.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически и семантически тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ связаны с закупкой и сбытом товаров в интересах третьих лиц.

Распечатки с сайтов tdkarandash.ru (5), страницы открытых источников сети Интернет (7), страницы справочника (8) содержат общие сведения о лице, подавшем возражение, как магазине канцелярских, офисных, школьных принадлежностей и

т.п., при этом не подтверждены фактическими доказательствами о ведении деятельности по реализации, закупкам товаров ранее даты приоритета. Кроме того, достоверно установить дату размещения информации в указанных Интернет-источниках не представляется возможным.

Фактические данные о распространении каталогов «Томская юбилейная марка. Знак качества» (6), «Лучшие товары и услуги Томской области» (19-21) в дело не представлены.

Каталоги (6, 19-21), поздравления от деловых партнеров (9-12), скриншот сайта РИА новости Томск 03.09.2004 г. (14), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОГОАУ ТОИУМЦКИ от 04.06.2026 г. (18) датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, что не позволяет их учет в качестве надлежащих доказательств.

Материалы (13) представляют собой общие сведения о домене <https://whois.ru/tdkarandash.ru>.

Материалы искового заявления от 08.04.2026 г. по делу № СИП-328/2026 от 13.04.2026 г. (22) касаются недобросовестной конкуренции действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству № 697280 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Производство по делу № СИП-328/2026 прекращено в связи с отказом от иска (см. Определение Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2026 г.). Указанные обстоятельства к существу спора отношения не имеют.

Письмо исх. № 18 от 08.12.1994 г. (15) касается просьбы в отношении благотворительной помощи (пеналы, фломастеры, краски и т.д.) в виде подарков детям-инвалидам. Какими-либо фактическими документами данный факт не подтвержден.

Протокол зачета взаимных денежных требований от 25.02.1997 г. (16) заключен между ЦЭС АО «Томскэнерго», ОРТПЦ, ТД «КАРАНДАШ» и касается порядка зачета задолженностей за электроэнергию, услуги связи и канцтоваров (и иных материалов). Вместе с тем, указанный протокол не является куплей-продажей товаров, закупкой товаров или сбытом товаров через посредников и не может свидетельствовать о фактическом оказании оспариваемых услуг 35 класса МКТУ в

интересах третьих лиц лицом, подавшим возражение, с использованием фирменного наименования.

В письме от 29.04.2026 г. (17) изложена благодарность лицу, подавшему возражение, за многолетнее сотрудничество по снабжению ОГОАУ ТОИУМЦКИ канцелярскими товарами с 1994 г. Также в данном письме указывается просьба о предоставлении отсрочки платежей по оплате товаров. Доказательств поставок товаров, указанных в письме (17), не представлено.

Из представленных в дело документов не прослеживается, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, является известным на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует положениям пункта 2 статьи 7 Закона, отсутствуют.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 697280 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, может быть сделан в том случае, если однородные услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего спорные услуги.

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

Оспариваемый товарный знак ложной информации относительно услуг, либо лица, их оказывающего, не несёт.

Все представленные сведения о лице, подавшем возражение, как торговом доме, не подтверждены фактическими доказательствами по реализации, сбыту, закупкам, приобретению товаров конкретными потребителями и ассоциирования ими данных услуг с конкретным источником происхождения в виде лица, подавшего возражение.

Документов в отношении интенсивной рекламы (телевидение, уличная реклама, реклама на транспорте и т.д.), фактических доказательств в отношении объемов оказываемых услуг 35 класса МКТУ в интересах третьих лиц за длительный период времени на территории Российской Федерации, а также социологических исследований мнения российских потребителей о восприятии исследуемого обозначения не представлено.

Из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, с использованием обозначения «КАРАНДАШ» у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь анализируемых услуг 35 класса МКТУ исключительно с лицом, подавшим возражение.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о лице, оказывающем услуги 35 класса МКТУ, либо о самих услугах не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Сведения о товарных знаках лица, подавшего возражение, «» по свидетельству № 582394 с приоритетом от 11.07.2014 г. (товары 03, 05, 12, 16, 18, 28 классов МКТУ), «» по свидетельству № 755546 с приоритетом от 21.06.2018 г. (услуги 35 класса МКТУ) правового значения для рассмотрения настоящего возражения не имеют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 697280.