

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 03.04.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Никутиной Еленой Геннадьевной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023823822, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **МАСТЕРСКАЯ
ФОЛИАНТ** » по заявке №2023823822 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.12.2023 на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 20 классов класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.12.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14, 20 классов МКТУ и части заявленных товаров 16 класса МКТУ *«альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; продукция печатная»* с указанием словесного элемента «**МАСТЕРСКАЯ**» в качестве неохраняемого. Основанием для принятия названного решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором в качестве

препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2023823822 указывается на его несоответствие требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МАСТЕРСКАЯ» (где «мастерская» - помещение, приспособленное для какого-нибудь специального производства. *Мастерская художника. Столярная мастерская. Мастерская вывесок*, см. Толковый словарь Ушакова. - Д.Н. Ушаков, 1935-1940 и др.) в силу своего смыслового значения является неохранным элементом заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 14, 16, 20 классов МКТУ, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ФОЛИАНТ» (где «фолиант» - 1) книга форматом в половину бумажного листа, обычно старинная; 2) толстая книга большого формата, см. Словарь иностранных слов. - Комлев Н.Г., 2006 и др.), в силу своего смыслового значения является неохранным элементом заявленного обозначения, в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ *«альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; продукция печатная»*, поскольку представляет собой общепринятый термин из области деятельности заявителя, указывает на вид и/или свойство товаров, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «ФОЛИАНТ», оно не может быть зарегистрировано в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ *«коробки бумажные или картонные; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; обложки для паспортов; обложки защитные для книг; папки-обложки для документов; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; ткани для*

переплетных работ; этикетки из бумаги или картона», так как указанный словесный элемент и, соответственно, заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и/или свойств товаров, на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса с товарным знаком «FOLIANT» (международная регистрация №809629 с приоритетом от 13.06.2003), правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ предоставлена на имя компании FOLIANT EU, s.r.o., Stefanikova 1347/III 5 CZ-293 01 Mlada Boleslav.

В поступившем возражении заявитель согласился с выводом экспертизы о том, что словесный элемент «ФОЛИАНТ» в значении «толстая книга большого формата» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид, свойства и назначение части товаров 16 класса МКТУ *«альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; коробки бумажные или картонные; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; обложки защитные для книг; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; продукция печатная; ткани для переплетных работ; этикетки из бумаги или картона»,* т.е. является неохраняемым.

Вместе с тем, заявитель полагает, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы воспринимаются в целом как словосочетание, благодаря чему создается качественно иной уровень восприятия, нежели восприятие каждого из составляющих слов в отдельности.

Как следствие, вывод о введении потребителя в заблуждение не может быть сделан, поскольку в данном случае нельзя говорить о том, что обозначение «МАСТЕРСКАЯ ФОЛИАНТ» воспринимается как несоответствующее действительности. В данном случае рассматриваемое обозначение относится к категории выдуманных и фантазийных.

Заявитель не усматривает введения в заблуждение потребителей в отношении товаров 16 класса МКТУ «коробки бумажные или картонные; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; обложки защитные для книг; ткани для переплетных работ; обложки для паспортов; папки-обложки для документов; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; обложки для паспортов; папки-обложки для документов; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; обложки для паспортов; папки-обложки для документов; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; этикетки из бумаги или картона» при сопровождении их обозначением «МАСТЕРСКАЯ ФОЛИАНТ».

Заявитель оспаривает вывод экспертизы о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №809629 в силу их фонетических, графических и семантических отличий.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 03.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023823822 в отношении всех заявленных товаров 14, 16, 20 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «МАСТЕРСКАЯ» в отношении всех заявленных товаров и словесного элемента «ФОЛИАНТ» для товаров 16 класса МКТУ «альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; коробки бумажные или картонные; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; обложки защитные для книг; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; продукция печатная; ткани для переплетных работ; этикетки из бумаги или картона».

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (13.12.2023) поступления заявки №2023823822 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические

или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения

различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное обозначение « **МАСТЕРСКАЯ
ФОЛИАНТ** » по заявке №2023823822 с приоритетом от 13.12.2023 является комбинированным, включает словесно-графическую композицию, в которой изобразительный элемент представлен в виде раскрытой книги, внутри которой расположена рамка, повторяющая контур книги, и вензель буквы «Ф» по центру графического элемента. Справа, слева и снизу от названного элемента расположены изогнутые линии. Под изобразительным элементом находятся расположенные друг под другом словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита – «МАСТЕРСКАЯ» и «ФОЛИАНТ».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации следующих товаров:

14 класс МКТУ - *камни драгоценные; камни полудрагоценные; металлы благородные необработанные или частично обработанные; серебро необработанное или чеканное; фигурки из благородных металлов; шкатулки для украшений;*

16 класс МКТУ - *альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; коробки бумажные или картонные; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; обложки для паспортов; обложки защитные для книг; папки-обложки для документов; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; продукция печатная; ткани для переплетных работ; этикетки из бумаги или картона;*

20 класс МКТУ - *изделия из слоновой растительной кости; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; перламутр необработанный или частично обработанный; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс.*

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы имеют определенное смысловое значение, присутствуют в лексике русского языка.

Так, слово «МАСТЕРСКАЯ», исходя из словарно-справочных материалов, на которые содержится ссылка в заключении по результатам экспертизы, означает помещение, приспособленное для какого-нибудь специального производства, указывает на видовое наименование предприятия, следовательно, относится к категории обозначений, не обладающих различительной способностью, и подлежит дискламации для всех заявленных товаров 14, 16, 20 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не отрицается.

В свою очередь, в словарно-справочных источниках информации, указанных экспертизой, «ФОЛИАНТ» трактуется в качестве книги форматом в половину бумажного листа, обычно старинной или толстой книги большого формата.

Следует отметить, что названные словесные элементы не образуют устойчивого словосочетания, воспринимаются по смыслу как два самостоятельных, независимых друг от друга слова, где «МАСТЕРСКАЯ» воспринимается в качестве указания на видовое наименование предприятия, а «ФОЛИАНТ» - его название.

При этом словесный элемент «ФОЛИАНТ» по отношению к заявленным товарам 16 класса МКТУ *«альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; продукция печатная»*, относящихся к производству печатной продукции, носит описательный характер, представляя собой характеристику ее формата (размера).

Вместе с тем, следует отметить, что заявленные товары 16 класса МКТУ *«коробки бумажные или картонные; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; обложки защитные для книг; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; ткани для переплетных работ; этикетки из бумаги или картона»* представляют собой изделия, сопутствующие производству, продвижению и эксплуатации печатной продукции определенного размера, для которых словесный элемент «ФОЛИАНТ» воспринимается в качестве указания на назначение товаров.

В этой связи следует отметить, что обозначениям, описательным по своей сути может быть предоставлена правовая охрана в том, случае, если на дату их подачи на регистрацию в качестве товарного знака они приобрели различительную способность и стали ассоциироваться с конкретным производителем, однако такие материалы с возражением не представлены.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны словесному элементу «ФОЛИАНТ» в составе заявленного обозначения для части товаров 16 класса МКТУ *«альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры;*

буклеты; коробки бумажные или картонные; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; обложки защитные для книг; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; продукция печатная; ткани для переплетных работ; этикетки из бумаги или картона» противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо прочего, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается также для таких товаров 16 класса МКТУ как *«обложки для паспортов; папки-обложки для документов»*. Указанные товары представляют собой изделия, служащие защитой от повреждений для определенного вида полиграфической продукции, такой как паспорт или деловая документация, которым не присущ формат, характерный для фолиантов.

Для таких товаров словесный элемент «ФОЛИАНТ» заявленного обозначения является ложным указанием назначения названных товаров 16 класса МКТУ, что препятствует регистрации заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в этой части.

Между тем, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023823822 для части заявленных товаров 16 класса МКТУ основан на выводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком «FOLIANT» по международной регистрации №809629 с приоритетом от 13.06.2003, исключительное право на который принадлежит компании FOLIANT EU.

Правовая охрана на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации №809629 предоставлена, в частности, для товаров 16 класса МКТУ *«electrically driven laminators for cold laminating for use in offices, perforating and binding machines for binding with comb type spine for use in offices, electrically driven thermobinders for use in offices, pocket-type laminators»* / *«ламинаторы с электроприводом для холодного ламинирования для использования в офисах, перфораторы и переплетные машины для переплетов с гребенчатым корешком для использования в офисах, термобиндеры с электроприводом для*

использования в офисах, ламинаторы карманного типа». Названные товары представляют собой продукцию, предназначенную для переплетных работ.

Исследовав перечень товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения, коллегия пришла к выводу о том, что он включает позиции, связанные с продукцией, предназначенной для переплетных работ. К таким товарам относятся заявленные товары 16 класса МКТУ *«материалы переплетные; ткани для переплетных работ»*. Сопоставляемые товары 16 класса МКТУ относятся к одной родовой категории, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, что обуславливает высокую степень их однородности.

В отношении сопоставительного анализа заявленного обозначения



«**ФОЛИАНТ**» и противопоставленного товарного знака «**FOLIANT**» усматриваются следующие выводы.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности элементов в комбинированном обозначении зависит от того, насколько эти элементы оригинальны, каковы их размеры и пространственное положение относительно друг друга, а также степень связанности их с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Словесные элементы «**МАСТЕРСКАЯ**» и «**ФОЛИАНТ**» не связаны друг с другом грамматически, находятся на разных уровнях. Указанные особенности влияют на восприятие этих словесных элементов по отдельности и приводят к выводу об отсутствии между ними лексической связи.

Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость проведения анализа каждого из входящих в состав заявленного обозначения слов по отдельности. При этом следует отметить, что словесный элемент «МАСТЕРСКАЯ» является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения выступает слово «ФОЛИАНТ».

Противопоставленный товарный знак характеризуется наличием в его составе единственного словесного элемента «FOLIANT¹», который переводится с английского языка как «фолиант» и фактически представляет собой транслитерацию слова «ФОЛИАНТ» в составе заявленного обозначения.

Семантическое и фонетическое тождество словесных элементов «ФОЛИАНТ» и «FOLIANT» в составе сравниваемых обозначений обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом по смыслу и по звучанию. Что касается визуальной составляющей заявленного обозначения, то она не приводит к утрате элементом «ФОЛИАНТ» своего словесного характера с присущей ему семантикой и фонетикой, аналогичной семантике и фонетике индивидуализирующего словесного элемента «FOLIANT» в составе противопоставленного товарного знака.

Таким образом, семантическое и фонетическое тождество вышеназванных словесных элементов, установленное выше в рамках сопоставительного анализа сравниваемых знаков, предопределяет возможность ассоциирования заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №809629 друг с другом, что позволяет говорить о том, что они характеризуются высокой степенью сходства. При этом необходимо отметить, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова (в данном случае неохраняемого словесного элемента «МАСТЕРСКАЯ») не делает

¹ <https://translate.academic.ru/фолиант/en/ru/?ysclid=mc4qp8shb0416450347>, Большой англо-русский и русско-английский словарь.

новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Указанный довод согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. например, постановление от 22.12.2016 по делу №А32-33266/2014).

Также следует указать, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Необходимо отметить, что при анализе сходства сравниваемых обозначений и однородности услуг, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров 16 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023823822 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров 16 класса МКТУ *«материалы переплетные; ткани для переплетных работ»* как способное нарушить существующее исключительное право правообладателя противопоставленного

товарного знака по свидетельству №809629 на принадлежащее ему средство индивидуализации.

Вместе с тем, учитывая вышеприведенные выводы об отсутствии оснований для применения положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 16 класса МКТУ *«альбомы; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; коробки бумажные или картонные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; обложки защитные для книг; пленка на основе морских водорослей для упаковки; пленка пластиковая для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; продукция печатная; этикетки из бумаги или картона»*, усматриваются основания для изменения оспариваемого решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в том числе и для названных товаров, при этом с указанием словесного элемента «ФОЛИАНТ» в качестве неохраняемого, исходя из требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2025, изменить решение Роспатента от 03.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023823822.