

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е**

Именем Российской Федерации

город Москва

Дело № А40-193238/21-51-1288

18 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения принята 16 ноября 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 ноября 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О. В., единолично,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАНЕТА» (ОГРН 1174350004399)

к индивидуальный предприниматель Коваленко Евгению Игоревичу (ОГРНИП 318774600123861)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 632208 в размере 50 000 руб., расходов на приобретение товара в размере 660 руб.,

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАНЕТА» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю Коваленко Евгению Игоревичу (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 632208 в размере 50 000 руб., расходов на приобретение товара в размере 660 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16 сентября 2021 года исковое заявление было назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам Главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

Сторонам было предложено представить в арбитражный суд и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в пятнадцатидневный срок со дня вынесения определения о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам было предложено представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в тридцатидневный срок со дня вынесения определения о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 статьи 228 АПК РФ.

16 ноября 2021 года принята резолютивная часть решения (дата публикации – 18 ноября 2021 года), в удовлетворении исковых требований отказано.

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

16 ноября 2021 года через систему «Мой Арбитр» от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения суда.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем



исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 632208, дата государственной регистрации: 11.10.2017, в отношении товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ, неохраняемые элементы товарного знака: слова «набор для творчества». Указание цвета или цветового сочетания: белый, светло-зеленый, темно-синий, бежевый, розовый, оранжевый, светло-коричневый.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том

числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик осуществляет розничную продажу продукции с использованием товарного знака истца без разрешения правообладателя. 14 марта 2021 года в магазине, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 51, к. 1, был реализован контрафактный товар – набор для рисования в темноте «Рисуй светом» по цене 660 руб.

Довод ответчика о том, что он никогда не арендовал торговую площадь (помещения) в магазине, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, дом 51, к. 1, торговлю в данном магазине не производил и ему не известен сотрудник, реализовавший товар истцу, не может быть признан судом обоснованным, поскольку факт реализации товара подтверждается чеком от 14 марта 2021 года, выданным ответчиком, в котором содержатся реквизиты ответчика, дата заключения договора розничной купли-продажи, диском с видеозаписью, приобретенной продукцией.

Кроме того, из абз. 3 стр. 3 отзыва видно, что ответчик указывает на однократность совершенного деяния, что говорит и о признании исковых требований в части факта совершения нарушения исключительного права на товарный знак истца. Ответчик прямо указывает на то обстоятельство, что спорный товар им продан впервые. Суд критически относится к доводу ответчика о несовершении им указанного нарушения исключительного права на товарный знак истца в связи с тем, что доводы ответчика по своей сути строятся на противоречии друг другу.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд считает, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется в связи со следующим.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что

обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и

услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

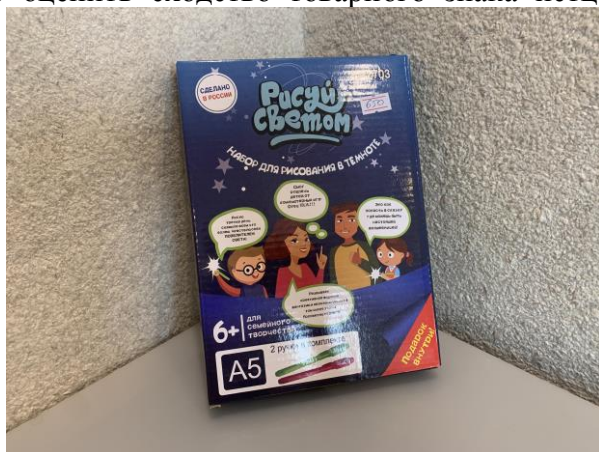
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число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

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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В данном случае суду необходимо оценить сходство товарного знака истца



и изображения

содержащегося на реализованной ответчиком продукции.

Как установлено судом, спорный товарный знак представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно, головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом «Рисуй светом!», сочетающейся с надписью мелким шрифтом «набор для творчества». Голова мальчика изображена до уровня плеч.

В цветовом решении знака использованы оранжевый (волосы на голове мальчика), бежевый (лицо и пальцы мальчика), болотный (слов «Рисуй», световая указка и фон для надписи «набор для творчества»), белый (надпись «светом!») и черный цвета (надпись «набор для творчества»).

На спорном товаре и упаковке товара такой элемент товарного знака истца как голова мальчика и пальцы рук со световой указкой не использован вообще.

Судом установлено, что на лицевой стороне коробки, в которую упакован товар, имеется поясное изображение семьи, состоящей из родителей и двух детей - девочки и мальчика, при этом в изображении ни один из цветов товарного знака фактически не использован, за исключением болотного цвета рукавов рубашки отца, а также надпись «рисуй светом», сочетающиеся с многочисленными словесными указаниями по его характеристикам, выполненные в иных цветах, нежели цвета товарного знака истца.

Лицо мальчика на товарном знаке истца выполнено в бежевом цвете с оранжевыми волосами, до уровня шеи. На щеках мальчика имеется румянец розового цвета. Из сомкнутых губ мальчик показывает розовый язык. На глазах мальчика имеются элементы блеска. На кистях рук изображены пальцы.

При этом лицо мальчика, размещенного на товаре ответчика, существенно, в том числе, и по возрастному признаку, отличается от лица мальчика на товарном знаке истца.

Лицо мальчика на товаре ответчика выполнено в полуанфас, волосы светло-коричневого цвета, на глазах удивление, брови приподняты. На носу мальчика имеются круглые очки, лицо тёмно-бежевого цвета, рот открыт, просматривается верхний ряд зубов. На мальчике надета темно-синяя майка, просматриваются оголенные левое плечо оранжевого цвета, а также правая рука поднятая вверх оранжевого цвета, бесформенная часть кисти мальчика без пальцев с подобием светящейся ручки. Мальчик изображен до уровня груди. Над головой и под надписью: «Рисуй светом» имеются две звезды, и две точки белого цвета, а также надпись черными буквами на белом фоне, в рамке светло-зелёного цвета: «Рисую третий день скажите всем что болею. Чувствую себя ПОВЕЛИТЕЛЕМ СВЕТА!».

Проводя анализ словесного элемента спорного товарного знака «Рисуй светом!» и словесного обозначения, размещенного на товаре ответчика, суд приходит к следующим выводам.

На товарном знаке истца и товаре, реализованном ответчиком, используются слова «Рисуй светом».

Согласно подпункту 1 пункта 42 Правил, признаками фонетического сходства обозначений являются: 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Проанализировав признаки фонетического сходства судом апелляционной инстанции установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку: «Рисуй светом!» и «Рисуй светом».

Сравнивая изобразительные элементы товарного знака истца и обозначений, размещенных на товаре ответчика, по графическому критерию, судом отмечается разница как в шрифте словесных обозначений, так и цветовом исполнении обозначений.

На товаре, который был реализован ответчиком, имеется надпись «Рисуй светом», которая выполнена иным фантазийным шрифтом и в иной цветовой гамме голубого цвета, нежели аналогичная надпись на товарном знаке истца. На надписи «Рисуй светом» отсутствует восклицательный знак, надпись обладает дугообразным элементом подчеркивания слова «светом», надпись «набор для рисования в темноте» также выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме, на ином цветовом фоне, нежели надпись «набор для творчества» на товарном знаке истца.

Кроме того, судом установлена разная семантика слов «Рисуй светом» в сравниваемых обозначениях. В спорном товарном знаке, оно употребляется в значении «рисуй светом» в любых условиях, а в противопоставленном случае оно семантически соотносится с набором для рисования в темноте, поэтому говорить о смешении одного знака с другим в данном случае, нет оснований.

Как указал Суд по интеллектуальным правам в решении по делу от 28.07.2020 № СИП-1033/2019, исходя из семантики данных словесных элементов, словосочетание «Рисуй светом!» в целом может означать, например, призыв изобразить какие-либо предметы на бумаге или холсте с помощью карандаша, красок, пера или угля в светлых тонах каких-то визуально воспринимаемых цветовых сочетаний либо, в переносном смысле, вкладывая в соответствующие художественные образы светлые, нежные, теплые, добрые чувства с эмоциональным переживанием счастья, любви или духовного стремления к истине, свободе. Кроме того, словесный элемент «Рисуй светом!» может означать призыв фантазировать, представлять что-либо мысленно, связанное с соответствующими художественными образами, чувствами или эмоциональными переживаниями.

Тогда как в противопоставленном обозначении на товаре ответчика словесное обозначение «Рисуй светом» не играет роль доминирующего элемента, на котором концентрируется практически все внимание потребителя, поскольку акцент поставлен на изобразительных образах членов семьи, а потребительские свойства спорного товара ответчика имеет особенность, связанную с рисованием только в темноте.

Исследуя восприятие сравниваемых обозначений в целом (общее впечатление) суд приходит к следующему выводу.

Словесный элемент «Рисуй светом!», входящий в состав охраняемых элементов товарного знака истца, является доминирующим, сильным элементом товарного знака.

Тогда как словесное обозначение «Рисуй светом», размещенное на товаре ответчика, выступает в качестве поддержки образов членов семьи - центральных элементов упаковки товара.

Размеры надписи «Рисуй светом» на коробке товара и их соотношение с размерами изображения персонажей семьи и вышеприведенным графическим изображением в виде круга таковы, что в отличие от товарного знака истца, она не является главенствующим элементом изображений на коробке.

Сравниваемые товарный знак истца и обозначения, размещенные на товаре ответчика, содержат различные оригинальные изобразительные элементы (на товарном знаке истца - голова мальчика, на товаре ответчика - изображение семьи), что существенно влияет на общий вывод об их сходстве.

Рядом с надписью «Рисуй светом» на коробке с товаром ответчика имеется графическое изображение в виде белого круга с надписью «сделано в России» синего и красного цветов.

Само изображение семьи существенно отдалено от надписи: «Рисуй светом» надписью «набор для рисования в темноте» и изображениями звезд различной величины.

Используемые словесные элементы не являются сходными. Графические и цветовые акценты в виде надписи «Рисуй светом!», размещенные на товарном знаке истца, производят качественно иное общее зрительное впечатление, формируемое при восприятии товарного знака № 632208 и обозначений, размещенных на товаре, реализованного ответчиком.

По мнению суда, позиция истца о силе словесного элемента «Рисуй светом!» в качестве обоснования сходства сравниваемых обозначений размещением на товарах ответчиков этого элемента, по сути, приводит к «монополизации» словосочетания и произведенных от него слов за лицами, которые первыми получили исключительное право на содержащее этот элемент средство индивидуализации.

Наличие в сравниваемых обозначениях схожих словесных элементов «Рисуй светом!» и «Рисуй светом», призывающих изобразить что-либо, является недостаточным для вывода о том, что спорное и противопоставленное ему обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В глаза рядового потребителя, в первую очередь, бросается существенная разница доминирующих цветовых элементов. В товарном знаке истца - это светло-зеленый, белый, бежевый и оранжевый, а в обозначениях на товаре ответчика - графитовый, голубой, синий, коричневый. Имеется существенное различие шрифтов при отсутствии признаков графического и цветового подражания.

Таким образом, сходство сравниваемого словесного обозначения и товарного знака истца обусловлено высокой степенью только по фонетическому признаку.

Проведенным сравнением приобретенного у ответчика товара с нанесенным на него изображением с товарным знаком № 632208, принадлежащим истцу, суд установил низкую степень графического (визуального) сходства, а также сходства по семантическому (смысловому) признаку. Словесное изображение «Рисуй светом» на товаре, проданном ответчиком, не совпадает с текстовой частью товарного знака истца. Данное обстоятельство не позволяет ассоциировать сравниваемые объекты один с другим, а следовательно не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя спорного товара.

В данном случае суд считает, что роль фонетического сходства противопоставляемых обозначений не влияет существенным образом на вывод о сходстве этих обозначений, поскольку судом установлено отсутствие высокой степени сходства сравниваемых обозначений по другим критериям сравнения.

Таким образом, учитывая низкую степень графического (визуального) сходства, а также низкую степень сходства по семантическому (смысловому) признаку противопоставленных друг другу словесного обозначения и товарного знака, суд приходит к выводу о низкой степени сходства сравниваемых обозначений в целом.

Проводя анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика, суд исходит из следующего.

Как следует из пункта 45 Правил № 482, 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).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Материалами настоящего дела установлено, что товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров по 28 классу МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, к которым также относится и товар ответчика.

Кроме того, из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в решении по делу от 28.07.2020 № СИП-1033/2019 следует, что словесный элемент «Рисуй светом!» в целом является фантазийным и может по-разному восприниматься средним рядовым российским потребителем товаров 28 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

При указанных обстоятельствах, возможность возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю отсутствует.

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что товар, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак и спорный товар ответчика не обладают той однородностью, которая могла бы позволить признать вероятность смешения конкретного обозначения и конкретного противопоставленного товарного знака.

Оценивая степень различительной способности, судом установлено наличие в сравниваемых словесных обозначениях элемента глагола «Рисуй», который обладает слабой различительной способностью, поскольку часто используется разными

производителями для товаров 28, 41 классов МКТУ (свидетельства РФ № 808257 («Учись! Рисуй! Вдохновляй!»); № 545289 («Я рисую»); № 654910 («Рисуй-Твори»); № 755307 («Анурисуй»); № 150396 («Нарисуй-ка») и др.).

Правовой подход, согласно которому при оценке различительной способности товарного знака подлежит учету факт наличия в составе спорного товарного знака элемента, совпадающего с товарными знаками иных лиц, изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу № СИП-619/2018.

Кроме того, словесный элемент «Рисуй светом!», входящий в состав спорного обозначения, является характеризующим товары и услуги, указывая на их свойства и назначение, а также широко используется различными лицами для обозначения определенной техники рисования светом и, следовательно, является общеупотребимым понятием, что не позволяет ему обладать высокой различительной способностью.

Таким образом, обозначение «Рисуй светом», обуславливающее сходство сравниваемых обозначений, обладает слабой различительной способностью по отношению к товарам 28, 41 классов МКТУ при том, что угроза смешения зависит от ряда обстоятельств, в том числе от узнаваемости товарного знака (различительной способности знака) с более ранним приоритетом.

Согласно пункту 162 постановления № 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 162 постановления № 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт широкой известности потребителю спорного товарного знака, обусловленной длительностью присутствия на рынке товаров, вводимых в оборот с использованием товарного знака истца, и большим объемом продаж (дата государственной регистрации: 11.10.2017).

При сравнении товарного знака истца и обозначений, размещенных на реализованном ответчиком товаре, суд приходит к выводу, что обозначения, размещенные на товаре, не ассоциируются с товарным знаком № 632208 с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия.

В материалы дела не представлено доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Учитывая низкую степень сходства товарного знака № 632208 и обозначения, размещенного на товаре ответчика, неочевидную однородность товара, для которого

зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика, низкую различительную способность товарного знака, а также влияние иных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что обозначение на спорном товаре, реализованном ответчиком, не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 632208, право на который принадлежит истцу.

Данные выводы суда подтверждаются судебной практикой по аналогичной категории дел (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2021 № С01-693/2021 по делу № А41-51495/2020; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2021 № С01-1670/2020 по делу № А56-126680/2019; Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2020 № С01-778/2020 по делу № А66-14954/2019).

На основании вышеизложенного, оснований для удовлетворения исковых требований у суда не имеется.

Расходы истца по уплате государственной пошлины, а также расходы на приобретение товара, относятся на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Руководствуясь ст. ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177, 229 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья:

О. В. Козленкова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 15.09.2021 10:55:28
Кому выдана Козленкова Ольга Валерьевна