

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 возражение, поступившее 16.02.2022, поданное компанией «МАHANSARIA TYRES PRIVATE LIMITED», Индия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.04.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1521511 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1521511, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.12.2019 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1521511 представляет собой словесное обозначение «**ASCENSO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 16.04.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1521511 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ было основано на предварительном отказе от 21.08.2020. Доводы экспертизы сведены к следующему:

- знаку по международной регистрации № 1521511 противопоставлен сходный фонетически и семантически до степени смешения словесный товарный знак

ASCEND
«ASCEND» (свидетельство № 546284), имеющий более ранний приоритет от 18.12.2013 и зарегистрированный на имя: ООО "Асэнд Глобал Маркетинг", 220117, г. Минск, Проспект имени газеты "Звезды", 47, пом. 423, Республика Беларусь в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса);

- на экспертизу представлено словесное обозначение «ASCENSO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, которое переводится с испанского языка на русский язык, как: «подъём», «повышение», «восхождение». Противопоставленный товарный знак «ASCEND» в переводе с английского языка на русский язык означает: «подниматься», «восходить», «повышаться», «набирать высоту» (см. электронные словари:

<https://translate.academic.ru/>; <https://www.multitran.com/> и т.д.);

- товары 12 класса МКТУ заявителя «tyres, pneumatic tyres, solid tyres, tubes, flaps, wheels, rims and assemblies of the aforesaid goods» («шины, пневматические шины, массивные шины, камеры шин, заслонки, колёса, ободья и комплектации вышеуказанных товаров») признаны однородными по отношению к товарам 12 класса МКТУ «транспортные средства», «части и детали вышеуказанных товаров, включённые в данный класс» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 546284.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.02.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.04.2021.

Доводы возражения, поступившего 16.02.2022, сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки имеют различия по фонетическому признаку (оканчиваются на гласный и согласный звуки соответственно, различаются общим числом звуков 6 и 5 и слогов 3 и 2, ударением);

- визуальные различия сравниваемых знаков обусловлены разной длиной (7 и 6 букв);

- семантические различия сравниваемых знаков заключаются в том, что обозначения относятся к лексиконам разных языков, относятся к разным частям речи. Так, противопоставленный знак «ASCEND» представляет собой глагол английского языка, означающего: «подниматься, восходить, набирать высоту». Заявленное обозначение «ASCENSO» относится к фонду испанского языка и представляет собой существительное. При этом испанским языком владеет незначительное количество российских потребителей;
- при выборе заявленного обозначения заявитель опирался не от испанского языка, а прежде всего на концепцию дзен-буддизма. В японском языке слово «ENSO» означает круг, круглую форму, образованную одним сплошным мазком кисти или двумя мазками кисти. Такая форма ассоциируется с основной продукцией заявителя – шинами, имеющими круглую форму. Но для большинства потребителей заявленное обозначение носит фантазийный характер;
- противопоставленный знак «ASCEND» не является широко употребимым словом и не знаком большинству потребителей заявленных товаров;
- сравниваемые товары 12 класса МКТУ не являются однородными. Заявленные товары 12 класса МКТУ представляют собой шины, ободья колес и колеса транспортных средств, при этом они не являются транспортными средствами, тягачами или автопогрузчиками, а также не являются автоприцепами, кузовами или тележками и т.п.;
- сравниваемые товары 12 класса МКТУ имеют различное назначение и удовлетворяют различные потребности: перевозка людей и грузов / осуществление связи автомобиля с дорогой, обеспечение движения, изменение его направления, передача вертикальных нагрузок от автомобиля к дороге. Колеса транспортных средств легко меняются в процессе использования и не могут быть признаны однородными транспортному средству в целом, либо таким его частям, как кузов, тележка, пружина, прицеп, сцепка. Представляется очевидным, что разные детали, устройства, приборы и иные компоненты транспортных средств имеют собственное узкое назначение, которое не совпадает с назначением отдельных транспортных средств в целом;

- сравниваемые товары различаются по виду материала, из которого они изготовлены (преобладание металла при производстве транспортных средств и т.п.);
- сравниваемые товары различаются по условиям реализации (транспортные средства продаются в автосалонах, в дилерских центрах, авторынках / шины, колесные диски продаются в автомагазинах или в автосервисах), стоимости, длительности пользования и т.д.;
- потребителями сложных технических транспортных средств являются юридические лица, потребителями продукции заявителя могут быть любые лица;
- с учетом судебной практики и практики Роспатента сравниваемые товары невозможно отнести к общему источнику происхождения. Среди известных марок автомобилей можно выделить: Мерседес, Киа, Мазда, Тойота, Ауди, Лексус, Субару и т.п. Среди производителей колес транспортных средств лидерами являются: Воссен, Мото Метал, BBS и т.д. Среди производителей шин лидируют Континенталь, Бриджстоун, Мишлен и т.п.;
- как показывают специализированные рейтинги, потребители прекрасно отдают себе отчет в том, что комплектующие для транспортных средств и сами транспортные средства как готовые изделия представляют собой различные виды товаров, производимые различными компаниями и не совпадающие по своему назначению;
- правообладатель противопоставленного товарного знака изначально занимается только поставками сельскохозяйственной техники и лесовозной техники (полуприцепы и гидроманипуляторы);
- правообладатель противопоставленного товарного знака не производит товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства № 546284;
- заявленный знак получил правовую охрану в стране происхождения – Индии, а также во многих других промышленно развитых странах.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1521511 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия предварительного решения экспертизы от 21.08.2020 и окончательного решения от 16.04.2021 – [1];
- копия словарной выписки в отношении слова «ASCEND» – [2];
- информация о значении слова «enso» в японской культуре – [3];
- решение Роспатента от 18.02.2020 по международному знаку № 1445141 – [4];
- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-103757-2019 от 23 октября 2020 г., определение Верховного Суда РФ, № 305-ЭС21-11718 от 30 июля 2021 года – [5];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2021 года по делу № СИП-554/2020; определение Верховного Суда РФ № 300-ЭС21-21094 от 08 ноября 2021 года – [6];
- материалы сайта правообладателя противопоставленного знака <https://ascend.by/> – [7];
- сведения о регистрации заявленного обозначения в зарубежных странах – [8].

Изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 16.02.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.12.2019) знака по международной регистрации № 1521511 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Знак по международной регистрации № 1521511 [1] представляет собой словесное обозначение «**ASCENSO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «*tyres, pneumatic tyres, solid tyres, tubes, flaps, wheels, rims and assemblies of the aforesaid goods*» / «шины, пневматические шины, цельнолитые шины, камеры, щитки, колеса, ободья и узлы вышеуказанных товаров».

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в решении Роспатента от 16.04.2021 указан знак «**ASCEND**» по свидетельству № 546284, приоритет от 18.12.2013 [2]. Правообладатель: ООО "Асэнд Глобал Маркетинг", г. Минск, Республика Беларусь. Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ «*транспортные средства; автопогрузчики вилочные; тягачи, тягачи трелевочные с захватом; гидравлические системы для транспортных средств, кузова для транспортных средств; передачи силовые для наземных транспортных средств; пружины амортизаторов, демпферов, гасителей колебаний для транспортных средств; повозки; сцепки прицепов для транспортных средств; тележки грузовые; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; тележки с манипулятором; тележки для транспортировки древесины;*

трейлеры [транспортные средства]; тракторы; моторные транспортные средства; автоприцепы; части и детали вышеуказанных товаров, включенные в данный класс».

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал тождество звучания доминирующих начальных частей «ASCEN-» («эсэн-») сравниваемых знаков «ASCENSO» (произносится как «эсэнсо») [1] / «ASCEND» (произносится как «эсэнд») [2]. Сравниваемые знаки различаются окончаниями «-SO» [1] / «-D» [2], произношение которых не приводит к утрате звукового сходства в силу наличия тождественных начальных частей «ASCEN-».

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений показал следующее. Заявленный знак «ASCENSO» [1] имеет перевод с испанского языка на русский язык «подъём, повышение, восхождение». Противопоставленный товарный знак [2] «ASCEND» в переводе с английского языка на русский язык означает: «подниматься, восходить, повышаться, набирать высоту» (см. электронные словари: <https://translate.google.ru>, <https://translate.academic.ru/>; <https://www.multitran.com/>). Таким образом, сравниваемые словесные знаки, с учетом их лексических значений в иностранных языках, вызывают одинаковые смысловые образы с высотой, восхождением или поднятием наверх, что обуславливает подобие заложенных в них понятий и идей.

Довод заявителя о применяемой концепции дзен-буддизма при выборе заявленного средства индивидуализации не опровергает выводы коллегии о наличии одинаковых смысловых образах, порождаемых сравниваемыми знаками [1] / [2] с учетом их значения в иностранных языках.

Визуально сравниваемые знаки [1] / [2] близки ввиду использования при их написании заглавных букв латинского алфавита.

Ввиду фонетического, семантического сходства и визуального сходства словесных элементов «ASCENSO» / «ASCEND» знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых перечней товаров 12 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 12 класса МКТУ представляют собой шины, колеса и детали, а также узлы к ним. Перечень товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] содержит общую формулировку «*транспортные средства*», разновидности различных транспортных средств, а также содержит уточнение «*части и детали вышеуказанных товаров, включенные в данный класс*».

Действительно, колеса, шины и их детали сами по себе не являются транспортными средствами, однако являются их частью, неотъемлемой составляющей. То есть затруднительно представить себе передвижение транспортных средств (легковой автомобиль, грузовик, паровоз, самолет и т.д.) без колес, либо шин на колесах и т.п.

Таким образом, заявленные товары 12 класса МКТУ «*tyres, pneumatic tyres, solid tyres, tubes, flaps, wheels, rims and assemblies of the aforesaid goods*» / «*шины, пневматические шины, цельнолитые шины, камеры, щитки, колеса, ободья и узлы вышеуказанных товаров*» представляют собой части и детали транспортных средств, которые включены отдельными позициями в перечне товаров 12 класса МКТУ «*транспортные средства, части и детали вышеуказанных товаров, включенные в данный класс*» противопоставленного товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] по международной регистрации № 1521511 и противопоставленный знак [2] по свидетельству № 546284 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ заявленного перечня.

Довод о неиспользовании противопоставленного товарного знака [2] на территории Российской Федерации не приводит к иным выводам коллегии, так как не подтвержден соответствующим судебным актом Суда по интеллектуальным правам.

Наличие прав у заявителя на заявленный знак в других странах не дает оснований для предоставления правовой охраны на территории Российской

Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 (с изм. и доп.) «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Таким образом, принимая во внимание сходство до степени смешения сравниваемых знаков, а также однородность товаров 12 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 16.04.2021.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.04.2021.