

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2023, поданное компанией «INDASA-INDUSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.», Португалия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 906363, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «INDASIA» по заявке № 2022752504, поданной 02.08.2022, зарегистрирован 29.11.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 906363 на ООО "ТИТУЛ ГРУПП", Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 21.03.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака «INDASIA» по свидетельству №906363 в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; корунд [абразив]; наждак; пемза; полотно абразивное;

полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; пыль алмазная [абразив]; ткань наждачная; шкурка стеклянная» произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и комбинированный товарный знак со словесным элементом «INDASA» по международной регистрации №776940, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 03 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по международной регистрации №776940 является известным брендом в сфере технически совершенных и высокоэффективных абразивных материалов, в том числе, известным и в Российской Федерации, и под этим брендом потребителям с 1979 года предлагается широкий ассортимент абразивных материалов, включающих в себя полирующую линию для ремонта автомобилей, материалы для металлообработки, деревообработки, обработки камня, кожи и стекла для широкого спектра предприятий обрабатывающей промышленности и сферы услуг;

- правообладатель противопоставленного товарного знака реализует свою продукцию более чем в пятидесяти странах мира, в том числе, в Российской Федерации;

- сопоставляемые обозначения выполнены заглавными латинскими буквами, что сближает их по графическому критерию сходства;

- сравниваемые обозначения имеют высокую степень звукового сходства обозначений в виду совпадения начальных частей обозначений, а отличие в одной букве «-SIA» и «-SA», занимающей конечную часть словесных обозначений является не существенным;

- таким образом, можно утверждать, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- часть оспариваемых товаров 03 класса МКТУ «абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; камни

шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; корунд [абразив]; наждак; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; пыль алмазная [абразив]; ткань наждачная; шкурка стеклянная» является однородной товарам 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку они имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации, вследствие чего существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906363 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; корунд [абразив]; наждак; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; пыль алмазная [абразив]; ткань наждачная; шкурка стеклянная».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.08.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «INDASIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №776940



представляет собой комбинированное обозначение «**INDASA**», содержащее стилизованное изображение носорога, заключенного в квадратную рамку. Под указанным изображением расположен словесный элемент «**INDASA**», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Следует указать, что в противопоставленном товарном знаке индивидуализирующую функцию несет в себе словесный элемент «**INDASA**», поскольку он запоминается в первую очередь потребителями и по нему идентифицируют обозначение в целом.

Анализ сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Словесный элемент «**INDASIA**» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «**INDASA**» противопоставленного товарного знака отсутствуют в словарно-справочных изданиях (<https://translate.yandex.ru/> и т.д.), в связи с чем семантический анализ сходства не может быть проведен.

Фонетическое сходство сопоставляемых словесных элементов основано на совпадении подавляющего большинства гласных/согласных звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, на близости состава и очередности гласных и согласных букв. При этом имеет место тождество начальных частей обозначений «**INDAS-**»/«**INDAS-**», с которых начинается восприятие обозначений, и сходство конечных частей обозначений «**-IA**» и «**-A**», которое отличается одним звуком. В этой связи коллегия наблюдает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Ввиду того, что сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, они сближены по графическому критерию сходства. При этом визуальный критерий сходства носит второстепенный характер, поскольку

оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом без какой – либо графической проработки.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Испрашиваемые в возражении товары 03 класса МКТУ «абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; корунд [абразив]; наждак; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; пыль алмазная [абразив]; ткань наждачная; шкурка стеклянная» оспариваемой регистрации, являются однородными товарам 03 класса МКТУ «стеклобумага, наждачная бумага, абразивные материалы из вулканизированных волокон, гибкие абразивные материалы и жесткие абразивные материалы» противопоставленного товарного знака, так как сопоставляемые товары объединены родовым понятием «изделия абразивные», следовательно, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Следует указать, что высокая степень однородности товаров 03 класса МКТУ обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и об однородности вышеуказанных товаров, имеющих в перечнях регистраций, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Вышеизложенное приводит коллегия к выводу о том, что спорный товарный знак по свидетельству №906363 в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2023, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906363 в отношении товаров 03 класса МКТУ «абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; корунд [абразив]; наждак; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; пыль алмазная [абразив]; ткань наждачная; шкурка стеклянная».