

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2020, поданное ООО «РУСКОМ-Агро», Омская область, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571553, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ИНДИЛЕТО» по свидетельству №571553 с приоритетом от 15.01.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.04.2016 по заявке №2015700489. Правообладателем товарного знака по свидетельству №571553 является ООО "Агропромышленный комплекс "ДАМАТЕ", г. Пенза (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.12.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №571553 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «**ИНДИ**» по свидетельству №517278 с приоритетом от 29.01.2002 в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака «ИНДИЛЕТО» по свидетельству №571553 на базе элемента «ИНДИ»/«INDI» сформировал серию товарных знаков, что свидетельствует о том, что элемент «ИНДИ»/«INDI» воспринимается потребителями как сильный в указанной серии знаков;

- элемент «ЛЕТО» в данной ситуации следует рассматривать в качестве слабого элемента, играющего второстепенную роль при сравнении товарных знаков; на элемент «ЛЕТО» не падает акцент при сравнении обозначений;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ИНДИ» (представляет собой «направление в различных видах искусства, стремящееся не быть частью коммерческого мейнстрима»);

- товары 05 класса МКТУ «питание детское» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ «мясо; мясо консервированное; желе мясное; экстракты мясные; изделия колбасные; бекон; сосиски; окорока; ветчина; шпик; печень; паштеты из печени; субпродукты; солонина; супы; супы овощные; составы для приготовления супов; бульоны; составы для приготовления бульона; сок мясной (подливки); птица домашняя [неживая]; дичь (битая)» противопоставленного товарного знака, так как указанные товары 05 класса МКТУ оспариваемого обозначения представляют собой родовую категорию, в которую входит позиция «детское питание на основе мяса», которая, как и товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака,

относится к мясу и мясным продуктам, то есть сравниваемые товары имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей;

- товары 29 класса МКТУ «ветчина, желе мясное, изделия колбасные, колбаса кровяная, консервы мясные, мясо, мясо консервированное, паштеты из печени, печень, птица домашняя неживая, сосиски, сосиски в сухарях, составы для приготовления бульонов, составы для приготовления супов, субпродукты, экстракты мясные» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ «мясо; мясо консервированное; желе мясное; экстракты мясные; изделия колбасные; бекон; сосиски; окорока; ветчина; шпик; печень; паштеты из печени; субпродукты; солонина; супы; супы овощные; составы для приготовления супов; бульоны; составы для приготовления бульона; сок мясной (подливки); птица домашняя [неживая]; дичь (битая)» противопоставленного товарного знака, так как относятся к мясу и к мясным продуктам, а также к составам для приготовления бульонов, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей;

- услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, маркетинг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, реклама; Интернет-реклама; услуги по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе через сеть Интернет» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как вышеперечисленные услуги 35 класса МКТУ непосредственно связаны с самим товаром, а именно с его реализацией потребителям, продвижением на рынке и рекламой, в силу чего услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются взаимодополняющими.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №571553 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о значении слова «инди» с электронного ресурса «Викисловарь»;

2. Информация о значениях слов «инди-игры», «инди-музыка», «инди-лейбл» с электронного ресурса «Википедия»;

3. Информация из Государственного реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ по заявке «ИНДИ» № 2019724807;

4. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2019724807;

5. Поручение № 6 от 07.07.20 г. к Агентскому договору № 244-2019 от 25.02.19.

Правообладателем 26.02.2021 был направлен отзыв по мотивам поступившего 28.12.2020 возражения, в котором он отмечал следующее:

- начиная с 2013 года правообладатель, ООО «АПК «ДАМАТЕ», г. Пенза, реализует продукцию из мяса индейки под товарным знаком «Индилайт», которая является широко известной на российском рынке, приобрела определенную репутацию и узнаваемость среди потребителей;

- на базе товарного знака «Индилайт» правообладатель придумал и зарегистрировал другие товарные знаки, включающие в себя словесный элемент

«Инди»: товарные знаки « **Indiki** », « **Индики** », « **ИНДИЛЕТО** »,

« **ИНДИСТЕЙК** », « **ИНДИКОТЛЕТЫ** », « **ИНДИМАРКЕТ** », « **INDIMARKET** »,

« **Indikids** » по свидетельствам №№ 678699, 712051, 571553, 682207, 682206, 613249, 610074, 682198;

- при оценке фонетического сходства сравниваемых товарных знаков необходимо отметить, что, несмотря на то, что первая часть словесного элемента «ИНДИЛЕТО» оспариваемого товарного знака совпадает с противопоставленным товарным знаком, данное обстоятельство не свидетельствует о смешении сравниваемых обозначений в целом, поскольку вторая часть словесного элемента

оспариваемого товарного знака, а именно «ЛЕТО», определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак «ИНДИЛЕТО» является фантазийным, придуманным словом; при этом начальный элемент «ИНДИ» при маркировке продукции из индейки является слабым элементом, близок к описательному, что подтверждается практикой регистраций товарным знаком Роспатентом (приложение №6);

- для того чтобы можно было провести анализ на смешение сравниваемых товарных знаков по графическому критерию, словесные элементы должны быть выполнены в яркой графической манере; словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены в стандартной манере, в связи с чем сравнение знаков по графическому критерию не представляется возможным;

- товары 05 класса МКТУ «питание детское» оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 29 класса МКТУ «мясо; мясо консервированное; желе мясное; экстракты мясные; изделия колбасные; бекон; сосиски; окорока; ветчина; шпик; печень; паштеты из печени; субпродукты; солонина; супы; супы овощные; составы для приготовления супов; бульоны; составы для приготовления бульона; сок мясной (подливки); птица домашняя [неживая]; дичь (битая)» противопоставленного товарного знака, так как указанные товары 05 класса МКТУ относятся к пищевым продуктам, предназначенным для детского питания, в то время как противопоставленные товары 29 класса МКТУ относятся к товарам общего потребления, то есть сравниваемые товары различаются по кругу потребителей, по каналам сбыта, по назначению;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как данные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака связаны с рекламой и продвижением товаров на рынке, без указания их конкретики и сферы применения, не пересекаются в хозяйственном обороте с товарами 29 класса противопоставленного товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

6. Таблица товарных знаков, содержащих в составе словесные элементы «ИНДИ»/«INDI», зарегистрированные в Российской Федерации в отношении товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ;

7. Заключение по результатам рассмотрения возражения в отношении товарного знака по свидетельству №519562.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.03.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2020, и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №571553.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2021 было признано недействительным.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2023 по делу №СИП-658/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 28.12.2020 было рассмотрено коллегией повторно.

Правообладателем 15.12.2022 было направлено дополнение к отзыву от 26.02.2021, в котором он отмечал следующее:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №571553 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №517278 показал, что сравниваемые товарные знаки имеют существенные фонетические отличия, обусловленные разной фонетической длиной (оспариваемый товарный знак состоит из 4-х слогов, 8 звуков, а противопоставленный товарный знак состоит из 2-х слогов, 4 звуков), различным составом гласных и согласных звуков, различием ударных слогов в сравниваемых знаках (с учетом этого сравниваемые товарные знаки характеризуются крайне низкой степенью фонетического сходства);

- сравниваемые товарные знаки обладают крайне низкой степенью графического сходства, так как имеют разный состав букв и за счет разного количества букв (4 и 8) имеют разную длину, что обуславливает разное зрительное впечатление, производимое товарными знаками;

- товарные знаки «ИНДИ» и «ИНДИЛЕТО» не имеют смыслового значения, являются фантазийными;

- слово «ИНДИ» не имеет устойчивой семантики и используется в качестве приставки в сложносоставных словах;

- большинство российских потребителей не смогут точно сказать, что означает слово «ИНДИ», соответственно ассоциативный ряд определить затруднительно;

- между тем в состав оспариваемого товарного знака «ИНДИЛЕТО» входит хорошо известное русскому потребителю слово «ЛЕТО», расположенное в ударной позиции в знаке и акцентирующее на себе внимание потребителя при восприятии данного товарного знака. Вопреки утверждению подателя возражения, фонема «ЛЕТО» является сильным, оригинальным элементом товарного знака;

- по этой причине оспариваемый товарный знак «ИНДИЛЕТО» вызывает однозначные ассоциации, связанные именно с семантикой слова «ЛЕТО». Например, возникает следующий ассоциативный ряд: независимое лето; лето, цвета индиго; индивидуальное лето; лето свободы и так далее;

- таким образом, товарные знаки «ИНДИ» и «ИНДИЛЕТО» обладают крайне низкой степенью сходства, обусловленной исключительно фонетическим совпадением части «ИНДИ», они производят разное зрительное впечатление и очевидным образом не ассоциируются друг с другом, при их восприятии формируются различные образы и ассоциации, что полностью исключает вероятность их смешения;

- товары и услуги 05, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного

товарного знака, поскольку имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- ввиду крайне низкой степени сходства сравниваемых товарных знаков вероятность смешения исключена даже в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и тем более в отношении неоднородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов, позволяющих сделать вывод о длительном и широком использовании марки ИНДИ, ее высокой узнаваемости для потребителей, следовательно, у потребителя не может возникнуть предположения, что товары 05, 29 и услуги 35 класса в том виде, как они зарегистрированы в оспариваемом товарном знаке «ИНДИЛЕТО», производит и оказывает правообладатель товарного знака по свидетельству №517278;

- наличие большого количества товарных знаков с частью «ИНДИ», зарегистрированных для товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ на разных производителей, не позволяет говорить об исключительности лица, подавшего возражение, в использовании элемента «ИНДИ», и свидетельствует о последовательном методологическом подходе Роспатента по регистрации товарных знаков;

- на основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №571553.

К дополнению от 15.12.2022 к отзыву от 26.02.2021 правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

8. Копии страниц «Большого толкового словаря русского языка», Российская Академия наук, Институт лингвистических исследований, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2000 год;

9. Копии страниц «Современного словаря иностранных слов», издательство «Русский язык», Москва, 1999 год.

Лицом, подавшим возражение, 26.12.2022 были представлены письменные пояснения, в которых он обращал внимание на следующее:

- вероятность смешения обозначений определяется исходя из степени их сходства и степени однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым обозначениям;

- при сравнении оспариваемого товарного знака по свидетельству №571553 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №517278 очевидно наличие у сравниваемых обозначения совпадающей части «ИНДИ»;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 было установлено, что сравниваемые обозначения обладают низкой степенью сходства;

- кроме того, по тексту указанного судебного решения отмечалось, что наличие в оспариваемом товарном знаке словесной части «-ЛЕТО» не нивелирует полное вхождение словесного элемента «ИНДИ» в состав оспариваемого товарного знака, и, как следствие, низкую степень сходства сравниваемых обозначений;

- товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака имеют высокую степень однородности, так как относятся к одному виду товаров (мясная продукция), имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- товары 05 класса МКТУ «питание детское» оспариваемого товарного знака однородны товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (относящимся к мясной продукции), в силу того, что одним из разновидностей детского питания является детское питание на основе мяса. Таким образом, сравниваемые товары могут иметь один состав, единое назначение, сферу применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, обратилось в Фонд содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ» в целях проведения социологического исследования среди потребителей относительно сходства/различия обозначений

«ИНДИ» и «ИНДИЛЕТО», также о принадлежности продукции и магазинов под данными обозначениями одной компании/разным компаниям (приложение №10);

- в результате проведенного социологического опроса среди респондентов выявлено, что на момент проведения исследования потребители фактически смешивают сравниваемые обозначения: так, 65% опрошенных отмечают ту или иную меру сходства сравниваемых обозначений по внешнему виду, а 71% тестируемых полагает, что противопоставленные друг другу обозначения в целом схожи собой по звучанию. Примерно аналогичные данные были получены от респондентов и при ответе на ретроспективу, то есть на январь 2015 года (на дату приоритета оспариваемого товарного знака).

К письменным пояснениям от 26.12.2022 лицом, подавшим возражение, был представлен отчет ВЦИОМ по сравнению обозначений «ИНДИЛЕТО» и «ИНДИ» (приложение №10).

На заседании коллегии 28.12.2022 правообладателем были приложены в материалы дела комментарии в отношении отчёта ВЦИОМ (приложение №10), представленного 26.12.2022 лицом, подавшим возражение, в которых он указывал следующее:

- на основании проведенного анализа анкеты с вопросами правообладатель полагает, что при проведении данного социологического исследования порядок вопросов и их формулировки преднамеренно формировали мнение респондентов, что привело к предсказуемости полученных ответов;

- первый вопрос социологического исследования намеренно акцентировал внимание респондентов на том, что сравниваемые обозначения используются для мясной продукции, а все последующие вопросы, можно сказать, следуют из первого, что привело к предсказуемости полученных на эти вопросы ответов;

- второй вопрос является громоздким и трудным для восприятия, сформулирован не корректно. В вопросе содержится уточнение в скобках «разные производители», а в вариантах ответов указание «разные, сотрудничающие между собой компании», «разные, не связанные между собой компании». Это вызывает путаницу в восприятии смысла вопроса и смысла ответов, поэтому результаты в

этой части являются сомнительными. Данный вопрос касается узкой услуги 35 класса (магазины продуктов питания, в том числе мясной продукции), на основании полученных на этот вопрос ответов сделать вывод о смешении сравниваемых товарных знаков в отношении широкого перечня услуг 35 класса невозможно;

- третий вопрос является наводящим: «Если бы в магазине Вы увидели мясную продукцию, маркированную данными обозначениями, Вы могли бы или не могли бы воспринять ее в качестве линейки продукции одного производителя?»;

- четвертый вопрос вовсе не может быть отнесен к предмету данного спора, поскольку товарный знак «ИНДИ» по свидетельству №258812 в отношении товаров 05 класса МКТУ «детское питание» принадлежит правообладателю;

- пятый вопрос также касается очень узкой услуги 35 класса (магазины), на основании полученных на этот вопрос ответов сделать вывод о смешении сравниваемых товарных знаков в отношении широкого перечня услуг 35 класса невозможно. Кроме того, товарный знак «ИНДИ» по свидетельству №517278 зарегистрирован на имя лица, подавшего возражения, только в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- прежде чем респондентам были предложены вопросы № 6, № 7 для визуального и фонетического сравнения знаков внимание опрашиваемых было акцентировано на том, что знаки используются для реализации мясной продукции и, как полагает ООО «АПК «ДАМАТЕ», это могло привести респондентов к выводу о смысловом значении слова «ИНДИ» как сокращения от слова «индейка»;

- при этом представленный отчет ВЦИОМ совершенно не подтверждает, что респонденты не могут однозначно отличить эти обозначения друг от друга. Нет ни одного вопроса и ответа, которые бы подтверждали, что сравниваемые обозначения принимаются опрошенными друг за друга;

- результаты блока ретроспективных вопросов нельзя признать достоверными, поскольку возраст части респондентов не позволил им отвечать на

этот блок вопросов, так как на начало 2015 года они являлись несовершеннолетними, между тем цифры в результативной части практически не изменились;

- корректность ответов относительно детского питания в ретроспективном блоке вызывает сомнения, поскольку не понятно, какая часть опрошенных, даже нынешних 26-30 летних людей, интересовалась детским питанием в 2015 году;

- на основании сказанного правообладатель считает, что социологический отчет ВЦИОМ не подтверждает ни фактическую угрозу смешения, ни фактическое смешение сравниваемых обозначений.

Правообладателем 24.01.2023 была направлена рецензия (приложение №11), подготовленная Лабораторией социологической экспертизы на социологическое исследование лица, подавшего возражение (приложение №10). В рецензии были сделаны выводы о том, что при анализе отчета ВЦИОМ определяется множество методических и методологических несоответствий. Допущены множественные ошибки при формировании выборочной совокупности исследования, а также составлении инструментария опроса. Как следствие, из-за допущенных методических ошибок, возникают обоснованные сомнения в соответствии результатов исследования фактическим обстоятельствам.

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

С учетом даты приоритета (15.01.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №571553 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 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 по свидетельству №571553 представляет собой словесное обозначение «**ИНДИЛЕТО**», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**ИНДИ**» по свидетельству №517278 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №571553 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. Таким образом, ООО «РУСКОМ-Агро», Омская область, признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №571553 в отношении товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**ИНДИ**» по свидетельству №517278 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ [1].

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «ИНДИ».

Как было установлено в решении Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «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».

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что «сравниваемые товарные знаки характеризуются низкой степенью сходства сравниваемых обозначений». Кроме того, в указанном решении Суда указывалось, что «наличие в оспариваемом товарном знаке: словесного элемента «-ЛЕТО»; различной фонетической длины, состава гласных и согласных звуков, иного произношения; разного состава и количества букв, ни нивелирует полное вхождение словесного элемента «ИНДИ» в спорный товарный знак, и как следствие, низкую степень сходства сравниваемых обозначений».

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», 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.

Анализ однородности товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №571553 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ «ветчина, желе мясное, изделия колбасные, колбаса кровяная, консервы мясные, мясо, мясо консервированное, паштеты из печени, печень, птица домашняя неживая, сосиски, сосиски в сухарях, составы для приготовления бульонов, составы для приготовления супов, субпродукты, экстракты мясные» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ «мясо; мясо консервированное; желе мясное; экстракты мясные; изделия колбасные; бекон; сосиски; окорока; ветчина; шпик; печень; паштеты из печени; субпродукты; солонина; супы; супы овощные; составы для приготовления супов; бульоны; составы для приготовления бульона; сок мясной (подливки); птица домашняя [неживая]; дичь (битая)» противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к мясу и к мясным продуктам, а также к составам для приготовления бульонов, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Отнесение сопоставляемых товаров к одним родовым группам (мясные продукты; составы для приготовления бульонов), их одинаковое назначение (для употребления в пищу), круг потребителей (люди любого возраста) и условия реализации (продаются в продуктовых магазинах) предопределяет вывод о высокой степени однородности товаров 29 класса МКТУ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, низкая степень сходства оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №517278 (установленная

решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021), а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 29 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

В отношении однородности товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака коллегия сообщает следующее.

Товары 05 класса МКТУ «питание детское» оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 29 класса МКТУ «молоко; продукты молочные; напитки молочные с преобладанием молока; молочная сыворотка; кефир; сливки (молочные продукты); сметана; творог молочный; кумыс; йогурт; масло сливочное; масло какао; крем сливочный; сыры; жиры пищевые; смеси жировые для бутербродов; масла растительные пищевые; масло подсолнечное пищевые; масло рапсовое пищевое; масло кукурузное; масло сурепное пищевые; кунжутное масло; мясо; мясо консервированное; желе мясное; экстракты мясные; изделия колбасные; бекон; сосиски; окорока; ветчина; шпик; печень; паштеты из печени; субпродукты; солонина; супы; супы овощные; составы для приготовления супов; бульоны; составы для приготовления бульона; сок мясной (подливки); рыба [за исключением живой]; продукты рыбные пищевые; рыба консервированная; филе рыбное; икра; птица домашняя [неживая]; дичь (битая); овощи вареные, жареные, печеные; овощи замороженные; овощи сушеные; салаты овощные; овощные соки для приготовления пищи; грибы консервированные; фрукты консервированные; компоты; компоты фруктовые; конфитюры; повидло; варенье; фрукты замороженные; фрукты засахаренные; изюм; салаты фруктовые; желе фруктовое; чипсы фруктовые; чипсы [хрустящий картофель]; травы пряновкусовые консервированные; творог соевый; соки овощные для приготовления пищи; желатин пищевой; орехи обработанные; яйца; порошок яичный» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные товары 05 класса МКТУ относятся к детскому питанию, которое

продается в специальных отделах магазина, а товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к продуктам питания широкого потребления и продаются повсеместно, имеют разное назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то коллегия считает, что данные услуги не являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Так, услуги 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров, маркетинг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, реклама; Интернет-реклама; услуги по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе через сеть Интернет», действительно, зачастую имеют тот же источник происхождения, что и товары, по отношению к которым они оказываются.

Вместе с тем при оценке вероятности смешения сопоставляемых обозначений в отношении названных услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] необходимо принимать во внимание степень сходства сопоставляемых обозначений и особенности соответствующего сегмента рынка.

Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо сведений об известности противопоставленного товарного знака [1], в связи с чем коллегия не может прийти к выводу о том, что при продвижении товаров с обозначением «ИНДИЛЕТО» у потребителей будут возникать ассоциации именно с правообладателем противопоставленного товарного знака [1].

В данном случае коллегия не усматривает обстоятельств, усугубляющих вероятность смешения оспариваемого товарного знака «ИНДИЛЕТО», маркирующего услуги по продвижению товаров с одной стороны, и противопоставленного товарного знака [1], индивидуализирующего различные группы товаров 29 класса МКТУ с другой стороны.

Кроме того, коллегия отмечает, что при сравнении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, маркетинг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, реклама; Интернет-реклама; услуги по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе через сеть Интернет» оспариваемого обозначения и товаров 29 класса МКТУ «молоко; продукты молочные; напитки молочные с преобладанием молока; молочная сыворотка; кефир; сливки (молочные продукты); сметана; творог молочный; кумыс; йогурт; масло сливочное; масло какао; крем сливочный; сыры; жиры пищевые; смеси жировые для бутербродов; масла растительные пищевые; масло подсолнечное пищевые; масло рапсовое пищевое; масло кукурузное; масло сурепное пищевые; кунжутное масло; мясо; мясо консервированное; желе мясное; экстракты мясные; изделия колбасные; бекон; сосиски; окорока; ветчина; шпик; печень; паштеты из печени; субпродукты; солонина; супы; супы овощные; составы для приготовления супов; бульоны; составы для приготовления бульона; сок мясной (подливки); рыба [за исключением живой]; продукты рыбные пищевые; рыба консервированная; филе рыбное; икра; птица домашняя [неживая]; дичь (битая); овощи вареные, жареные, печеные; овощи замороженные; овощи сушеные; салаты овощные; овощные соки для приготовления пищи; грибы консервированные; фрукты консервированные; компоты; компоты фруктовые; конфитюры; повидло; варенье; фрукты замороженные; фрукты засахаренные; изюм; салаты фруктовые; желе фруктовое; чипсы фруктовые; чипсы [хрустящий картофель]; травы пряновкусовые консервированные; творог соевый; соки овощные для приготовления пищи; желатин пищевой; орехи обработанные; яйца; порошок яичный» противопоставленного товарного знака следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу,

однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020).

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, маркетинг, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, реклама; Интернет-реклама; услуги по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе через сеть Интернет» относятся к услугам по продвижению товаров, при этом данные услуги не содержат себе указания на то, что они оказываются в отношении товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (приведены по тексту заключения выше). Таким образом, по мнению коллегии, сравниваемые виды товаров и услуг не могут исходить от одного лица и производиться / оказываться в отношении одного круга потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №571553 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным только в отношении товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (перечень приведен по тексту заключения выше).

В отношении представленного лицом, подавшим возражения, социологического исследования о сравнении обозначений «ИНДИЛЕТО» и «ИНДИ» (приложение №10) коллегия отмечает, что данный социологический опрос в рамках соответствия оспариваемого обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса не может быть принят во внимание, так как речь идёт о сходстве сопоставляемых обозначений, которое устанавливается коллегией в рамках действующего законодательства и на основании с соответствующими нормативно-правовыми актами. В рассматриваемом случае решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 была установлена низкая степень сходства оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака.

Коллегия отмечает, что правообладателем 18.04.2023 было представлено обращение на имя руководителя Роспатента, в котором он отмечал следующее:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 было отменено решение Роспатента от 31.03.2021 только из-за того, что в оспариваемом нормативно-правовом акте отсутствовал анализ однородности товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ оспариваемого обозначения и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №517278;

- правообладатель считает, что коллегией при повторном рассмотрении возражения нарушен методологический подход в оценке сходства сравниваемых обозначений;

- наличие совпадающей части означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Однако, этого недостаточно для установления вероятности смешения сравниваемых знаков;

- товарные знаки «ИНДИ» и «ИНДИЛЕТО» обладают крайне низкой степенью сходства, обусловленной исключительно фонетическим совпадением части «ИНДИ», они производят разное зрительное впечатление и очевидным образом не ассоциируются друг с другом, при их восприятии формируются различные образы и ассоциации, что полностью исключает вероятность их смешения;

- наличие большого количества товарных знаков с частью «ИНДИ», зарегистрированных для товаров 29 классов МКТУ на разных производителей, не позволяет говорить об исключительности лица, подавшего возражение, в использовании элемента «ИНДИ» и свидетельствует о последовательном методологическом подходе Роспатента по регистрации товарных знаков. Аналогичный подход был отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу №СИП-661/2021 (товарный знак «Indikids» по свидетельству №682198).

В отношении представленного обращения коллегия сообщает следующее. Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 было отменено решение Роспатента от 31.03.2021, вместе с тем, в указанном решении Суда было установлено, что сравниваемые обозначения

обладают низкой степенью сходства. При этом Суд обязал Роспатент пересмотреть возражение, поступившее 28.12.2020, поданное ООО «РУСКОМ-Агро», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571553. Таким образом, коллегия пересмотрела возражение от 28.12.2020 с учётом выводов Суда о том, что сравниваемые обозначения обладают низкой степенью сходства.

Доводы лица, подавшего возражения, о том, что коллегией была нарушена методология при оценке сравниваемых обозначений на предмет их сходства до степени смешения не соответствует действительности, поскольку в данном случае вывод о низкой степени сходства обозначений был сделан не коллегией самостоятельно, а Судом по интеллектуальным правам. Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что существует многообразная судебная практика, которая подтверждает, что если единственный словесный элемент противопоставленного товарного знака входит в состав оспариваемого/заявленного обозначения, то такие обозначения признаются сходными до степени смешения (с различной степенью сходства). Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других.

В отношении того, что правообладатель ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу №СИП-661/2021 по товарному знаку «Indikids» по свидетельству №682198, коллегия считает необходимым пояснить, что в каждом случае делопроизводство по рассмотрению возражения или заявления рассматривается отдельно с учётом всех имеющихся в деле материалах, следовательно, коллегия не может принять данный довод во внимание.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2020, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571553 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.