

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 №682207, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ИНДИСТЕЙК» по свидетельству №682207 с приоритетом от 14.02.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.11.2018 по заявке №2018705620. Правообладателем товарного знака по свидетельству №682207 является ООО "Агропромышленный комплекс "ДАМАТЕ", г. Пенза (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 05, 29, 35, 39 классов МКТУ.

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

знака по свидетельству №682207 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;

- в оспариваемом товарном знаке элемент «СТЕЙК» представляет собой неохраноспособное слово, которое носит описательный характер для зарегистрированных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, в силу чего является слабым элементом оспариваемого товарного знака;

- в оспариваемом товарном знаке элемент «ИНДИ» не несет в себе описательного характера для товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, вследствие чего является сильным элементом оспариваемого товарного знака;

- 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 «диетическое питание на основе мяса птицы; питание детское на основе мяса птицы» 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;; сок мясной (подливки); птица домашняя [неживая]; дичь (битая)» противопоставленного товарного знака, так как относятся к продуктам питания животного происхождения для потребления человеком, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей

- товары 29 класса МКТУ «мясо птицы; полуфабрикаты из мяса птицы» 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; сок мясной (подливки); птица домашняя [неживая]; дичь (битая)» противопоставленного товарного знака, так как относятся к мясу и к мясным продуктам, 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; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе через сеть Интернет; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 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 №613249 недействительной частично на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о значении слова «стейк» с электронного ресурса «Викисловарь»;
2. Информация о значении слова «инди» с электронного ресурса «Викисловарь»;
3. Информация о значениях слов «инди-игры», «инди-музыка», «инди-лейбл» с электронного ресурса «Википедия»;
4. Информация из Государственного реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ по заявке «ИНДИ» № 2019724807;

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

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

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 15.01.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 26.02.2021.

На заседании коллегии 26.02.2021 правообладатель присутствовал и предоставил отзыв по мотивам поступившего 28.12.2020 возражения.

В своем отзыве от 26.02.2021 по мотивам поступившего 28.12.2020 возражения правообладатель 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 «ИНДИСТЕЙК» 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 «СТЕЙК», определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак «ИНДИСТЕЙК» 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 № 1);

- 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 «диетическое питание на основе мяса птицы; питание детское на основе мяса птицы» 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;; 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:

1. Таблица товарных знаков, содержащих в составе словесные элементы «ИНДИ»/«INDI», зарегистрированные в Российской Федерации в отношении товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ;
2. Заключение по результатам рассмотрения возражения в отношении товарного знака по свидетельству № 519562.

В адреса сторон 26.02.2021 было направлено уведомление о переносе даты рассмотрения возражения на 12.03.2021. На заседании коллегии от 12.03.2021 обе стороны присутствовали; лицо, подавшее возражение, предоставило дополнительные материалы, которые содержали в себе результаты поиска по обозначению «СТЕЙК» в 29, 35 классах МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (14.02.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №682207 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

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 №682207 представляет собой словесное обозначение «ИНДИСТЕЙК», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 05, 29, 35, 39 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 №682207 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 №682207 в отношении товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

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».

Коллегия отмечает, что основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом обозначении несет часть «ИНДИ», с которой начинается прочтение (в отношении зарегистрированных товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ является фантазийной, не несет в себе описательных характеристик); часть «СТЕЙК» (толстый кусок говядины, получаемый из лучших частей туши бычков (<http://gramota.ru/slovari/dic/?all=x&word=стейк>)) в силу своей известной российскому потребителю семантики является описательной по отношению к товарам и услугам 05, 29, 35 классов МКТУ, вследствие чего не оказывает влияния на индивидуализирующую способность оспариваемого обозначения.

Полное вхождение противопоставленного товарного знака [1] в оспариваемое обозначение обеспечивает их фонетическое сходство в целом.

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само оспариваемое обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены заглавными буквами русского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении оспариваемого обозначения, анализ по семантическому сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

Анализ однородности товаров и услуг 05, 29, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №682207 и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «диетическое питание на основе мяса птицы; питание детское на основе мяса птицы» 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; сок мясной (подливки); птица домашняя [неживая]; дичь (битая)» противопоставленного товарного знака [1], так как изготовлены на основе мяса или мясных продуктов, имеют одинаковые каналы сбыта (рынок, магазины), пересекающийся круг потребителей (взрослые и дети), единое назначение (предназначены для употребления человеком в пищу).

Товары 29 класса МКТУ «мясо птицы; полуфабрикаты из мяса птицы» 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; сок мясной (подливки); птица домашняя [неживая]; дичь (битая)» противопоставленного товарного знака [1], так как относятся к мясу и к мясным продуктам, имеют одно 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; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе через сеть Интернет; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», 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.

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

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что оспариваемое обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №682207 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части.

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 №682207 в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетическое питание на основе мяса птицы; питание детское на основе мяса птицы» и в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо птицы; полуфабрикаты из мяса птицы».