

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), рассмотрела возражение, поступившее 07.10.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Баканевым Дмитрием Александровичем, Челябинская область, г. Миасс, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020749508, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « _____ » по заявке № 2020749508 с приоритетом от 09.09.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 10, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020749508 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 10, 25, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

INNOVIT

- с товарным знаком « **ИННОВИТ** » по свидетельству №747630 (1) с приоритетом от 11.06.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «МегаМикс», г. Волгоград, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарными знаками « **ИННОТЕК** » по свидетельствам №593316 (2) с приоритетом от 24.12.2014г., и № 349461 (3) с приоритетом от 26.02.2007 (срок действия регистрации продлен до 26.02.2027), знак «**INNOTECH**» по международной регистрации №451180 (4), с конвенционным приоритетом от 06.11.1979 (срок действия регистрации продлен до 29.01.2030), зарегистрированными на имя Лаборатуар ИННОТЕК ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франция, для однородных 03, 05, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком « **ИННОКСА** » по свидетельству №469744 (5) с приоритетом от 25.11.2011г., зарегистрированным на имя Визиомед САС, Франция, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

INNODIS

- с товарным знаком « **INNODIS** » по свидетельству №809999 (6) с приоритетом от 31.07.2020г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные Косметические Технологии», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «**Innolex**» по свидетельству №382369 (7) с приоритетом от 26.01.2009 (срок действия регистрации продлен до 26.01.2029), на имя Др. Редди'с Лабораторис Лтд., Индия, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «INNOVIA» по международной регистрации № 1383092 (8) с конвенционным приоритетом от 19.05.2017, зарегистрированным на имя SOFAR Americas, Inc., США, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «INNOFLU» по международной регистрации № 1063138 (9), с приоритетом от 13.12.2010 (срок действия регистрации продлен до 13.12.2030), зарегистрированным на имя Seqirus UK Limited, Великобритания, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «INNOVAX» по международной регистрации № 716484 (10) с конвенционным приоритетом от 31.03.1991 (срок действия регистрации продлен до 14.06.2029), зарегистрированным на имя Intervet International BV, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «INNOHER» по международной регистрации № 514623 (11), с конвенционным приоритетом от 04.02.1987 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2027), зарегистрированным на имя LABORATOIRES LEO, Société anonyme, Франция, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает неправомерным при анализ на тождество и сходство деление заявленного обозначения на две части «INNO» и «RTO», поскольку заявленное обозначение воспринимается как единое слово;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему товарными знаками и знаками по международным регистрациям;

- заявленные товары 03, 05, 10, и 25 классов МКТУ являются неоднородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 03, 05, 10, 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.09.2020) поступления заявки №2020749508 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020749508



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из словесного элемента «INNORTO», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде прямой и изогнутых линий. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса,

заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки и знаки международных регистраций (1-11), которые представляют собой словесные товарные знаки и знаки по международным регистрациям: «^{INNOVIT}ИННОВИТ» по свидетельству №747630 (1), «ИННОТЕК» по свидетельствам №593316 (2) и № 349461 (3) знак «INNOTECH» по международной регистрации №451180 (4), «ИННОКСА» по свидетельству №469744 (5), «**INNODIS**» по свидетельству №809999 (6), «**Innolex**» по свидетельству №382369 (7), знак «INNOVIA» по международной регистрации № 1383092 (8), знак «INNOFLU» по международной регистрации № 1063138 (9), знак «INNOVAX» по международной регистрации № 716484 (10), знак «INNOHEP» по международной регистрации № 514623 (11). Правовая охрана знакам (5, 6) предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ. Знакам (7-11) правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ. Товарные знаки (2-4) зарегистрированы в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Знаку (1) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Словесный элемент заявленного обозначения произносится как [ИННОРТО].

Противопоставленные товарные знаки (6 и 7) имеют произношение [ИННОДИС] и [ИННОЛЕКС], знаки по международным регистрациям (4, 8-11) имеют произношения [ИННОТЕК], [ИННОВИА], [ИННОФЛЮ], [ИННОВАКС], [ИННОХЕП].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-11) показал, что несмотря на то, что они имеют общую сходную фонетически форманту [ИННО-], ее следует признать слабой частью, неспособной индивидуализировать товары, ввиду частого использования. Таким образом, сравниваемые обозначения следует

признать несходными фонетически, поскольку они содержат разные отличительные части [-РТО] и [-ТЕК], [-КСА], [-ДИС], [-ЛЕКС], [-ВИА], [-ФЛЮ], [-ВАКС], [ХЕП] не совпадающие по составу гласных и согласных звуков.

Анализ словарно-справочных источников (Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>, <https://academic.ru>) показал, что слово «Innorto» не имеет семантического значения, в связи с чем, анализ по семантическому критерию невозможен.

Графически заявленное обозначение отличается от противопоставленных знаков (1-11) по общезрительному впечатлению ввиду наличия изобразительных элементов в его составе.

Следует отдельно отметить, что противопоставленные знаки (1-11) с начальной частью «INNO-» зарегистрированы на разных лиц в отношении однородных товаров и услуг и сосуществуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными знаками (1-11).

Анализ однородности товаров 03, 05 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ, которые представляют собой косметические товары для людей и животных, чистящие средства, являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых, в том числе, зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (2, 3, 5, 6), знак по международной регистрации (4), поскольку сравниваемые перечни содержат тождественные позиции или соотносятся между собой как род/вид товара, могут быть взаимозаменяемыми и взаимопыляемыми, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и каналы сбыта.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ, которые относятся к таким товарам как изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; питание

диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды, являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (1-11), поскольку сравниваемые перечни либо содержат идентичные позиции, либо соотносятся между собой как род/вид товара, имеют одни и те же свойства и назначение.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* относятся к услугам реализации и продвижения товаров, являются однородными таким противопоставленным услугам 35 класса МКТУ как *«демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных*

целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных, ветеринарных и гигиенических средств; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг», содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака (2), услугам 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленных знаков (3, 4). Сравнимые услуги имеют одни и те же цели, могут оказываться одним и тем же лицом, в отношении одного и того же круга лиц.

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленных знаков (1-11) не распространяется на товары 10 и 25 классов МКТУ. Противопоставленные товары 03, 05 классов МКТУ не являются однородными испрашиваемым товарам 10, 25 классов МКТУ.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что при установленном несходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-11) однородность товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ не учитывается, ввиду отсутствия вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 03, 05, 10, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2021, отменить решение Роспатента от 24.08.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020749508.