


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 22.11.2023, поданное Адвокатским бюро г. Москвы «ИНСАЙТ (ВОСПРИЯТИЕ)», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741653 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022741653, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.08.2023 об отказе в государственной регистрации

товарного знака в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «INSIGHTS» (свидетельство №0631706 - приоритет от 24.11.2015 г.) на имя Пэтснэп Лимитед, адрес правообладателя: ПО Бокс 309, Аглэнд Хаус, Большой Кайман, KY1-1104, Каймановы острова, в отношении услуг 45 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- с 26 сентября 2022 года Исковое заявление Адвокатского бюро г.Москвы «ИНСАИТ» к Пэтснэп лимитед о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ находилось в производстве Суда по интеллектуальным правам, дело №СИП-863/2022 решением суда от 12.10.2023 г. иск удовлетворен;

- Адвокатское бюро г. Москвы «ИНСАИТ» считает отказ в регистрации товарного знака неправомерным, поскольку решением Суда по интеллектуальным правам устранены основания, препятствующие его государственной регистрации.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741653 в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 14.08.2023 г.;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2023 г.;

3. Выписка из ЕГРЮЛ от 13.11.2013г.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.06.2022) поступления заявки №2022741653 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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

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).

Заявленное обозначение «  » является комбинированным, включает словесный элемент «ИНСАЙТ», выполненный в кириллице стилизованным шрифтом, и изобразительный элемент в виде незамкнутого круга, состоящего из прерывистых линий. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак « **INSIGHTS** » по свидетельству №631706 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 42, 45 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 14.08.2023.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2023 по делу №СИП-863/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству №631706 прекратила действие в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Ввиду прекращения правовой охраны единственного противопоставленного товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ, препятствия к регистрации заявленного обозначения в виде несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса преодолены заявителем, о чем опубликованы сведения 26.10.2023 в официальном бюллетене Роспатента №21 за 2023 год.

Заявленное обозначение по заявке №2022741653 стало соответствовать требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, таким образом, товарный знак по заявке №2022741653 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня услуг 45 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2023, отменить решение Роспатента от 14.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741653.