

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.04.2022, поданное Булычковым Вадимом Анатольевичем г.Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772603, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020772603 (дата подачи заявки 17.12.2020) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 25 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ИННОСТЕЙДЖ / INNOSTAGE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020772603 было принято 10.12.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, где было указано, что в результате проведения экспертизы словесного обозначения «ИННОСТЕЙДЖ / INNOSTAGE» установлено, что оно сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «INNOSTAGE», зарегистрированным под № 773096 с приоритетом от

31.01.2020 на имя ООО «ИННОСТЕЙДЖ», Республика Татарстан, г. Казань, в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.04.2022, заявителем выражено согласие с данным решением Роспатента.

Заявитель просит принять во внимание, что им подано возражение в Палату по патентным спорам о прекращении правовой охраны товарного знака №773096, ввиду его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «ИННОСТЕЙДЖ», исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета спорного товарного знака и сохранило свое действие на момент проведения экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака №773096.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение данного возражения было приостановлено в связи с рассмотрением в административном порядке возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №773096, решение по которому имело значение для результатов рассмотрения данного спора.

Делопроизводство по данному делу было возобновлено после принятия решения об отказе в удовлетворении возражения против регистрации и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №773096.

На заседании коллегии, которое состоялось 16.02.2023, от заявителя были представлены письменные пояснения, согласно которым заявитель утверждает, что заявленное обозначение по заявке №2020772603 и товарный знак по свидетельству № 773096 имеют графическое, семантическое и фонетическое различия.

Так, по мнению заявителя, комбинированный товарный знак по свидетельству № 773096 и заявленное словесное обозначение по заявке № 2020772603 имеют различное графическое изображение и состоят из различных словесных элементов: комбинированный товарный знак состоит из словесных элементов «inno age», «группа компаний» и изобразительного элемента, при этом написание словесных элементов выполнено стилизованным шрифтом в две строки буквами латинского и кириллического алфавита, а изобразительный элемент выполнен в виде геометрических фигур.

Семантическое значение слов имеет также различно, поскольку в переводе с английского языка «Inno age» обозначает - новый век, а «Innostage» - новый уровень.

Представленный заявителем фонетический анализ словесных элементов сравниваемых обозначений показал, что совестные элементы не имеют совпадений ни по числу слов, ни по числу слогов, ни по месту расположения звукосочетаний, отсутствует близость состава, как гласных, так и согласных букв, кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений имеют различное количество слов, букв и звуков.

Таким образом, следует вывод об отсутствии полного звукового (фонетического) сходства сравниваемых словесных элементов

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить товарному знаку по заявке № 2020772603 правовую охрану в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Следует отметить, что заявитель согласен с решением Роспатента в части однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.12.2020) поступления заявки №2020772603 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ИННОСТЕЙДЖ / INNOSTAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме экспертизой был выявлен



комбинированный товарный знак «» по свидетельству №773096, включающий словесный элемент «INNOSTAGE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, разного регистра (строчными и заглавными), в котором цветом выделены буквы «ST», расположенные в центральной части, и неохраемые словесные элементы «группа компаний», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ:

09 - программное обеспечение; компьютерные программы; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые.

42 - разработка программного обеспечения; анализ компьютерных систем; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; обслуживание программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; услуги по компьютерной безопасности.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического тождества словесных элементов INNOSTAGE – ИННОСТЭЙДЖ - INNOSTAGE, которое обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности.

Несмотря на то, что в противопоставленном товарном знаке при написании словесного элемента использован оригинальный шрифт, его доминирующий

словесный элемент «INNOSTAGE» не утратил способности прочтения, в связи с чем коллегия полагает необудительным довод заявителя относительно отсутствия фонетического сходства между сравниваемыми словесными элементами.

Также не является убедительным довод о смысловом различии сравниваемых словесных элементов, поскольку отсутствие их в лексических словарях основных европейских языков позволяет сделать вывод об изобретенном и фантазийном характере этих слов. Соответственно, сравнение по семантическому признаку сходства не может быть проведено. Вместе с тем, учитывая фонетическое тождество, визуальные различия не могут играть в данном случае существенной роли при сравнительном анализе обозначений.

Однородность части заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 09 и услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал их однородность, что обусловлено принадлежностью их к тем же родовым группам товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, относящихся к программному обеспечению и информационным технологиям, что заявителем не оспаривается.

Соответственно, однородные товары и услуги характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что определяет вероятность их смешения.

Таким образом, заявленное обозначение способно вызывать в сознании среднего российского потребителя сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов, в силу чего решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для этих товаров и услуг является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2021.