

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 08.08.2023 возражение INSIGHTEC LTD, Israel (IL) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1633037, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1633037 с конвенционным приоритетом от 26.07.2021 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в регистрации, а именно:

09 - Computer software for use in medical screening, diagnostics, and medical therapy; computer software, namely, for the management and operation of medical ultrasound systems; computer software for use in the treatment of neurological, oncological, gynecological, and urological disease; computer software for use in the treatment of central nervous system disorders, neurodegenerative disease, neuro-oncological disease, neuropsychiatric and behavioral disorders, movement disorders, prostate cancer, uterine fibroids and bone metastases.

10 - Medical ultrasound apparatus and related accessories; ultrasound apparatus and related accessories for therapeutic and diagnostic medical procedures, and user manuals sold as a unit therewith; ultrasound apparatus and related accessories for therapeutic and

diagnostic medical procedures in the fields of neurology, oncology, gynecology and urology; ultrasound apparatus and related accessories for therapeutic and diagnostic medical procedures with respect to central nervous system disorders, neurodegenerative disease, neuro-oncological disease, neuropsychiatric and behavioral disorders, movement disorders, prostate cancer, uterine fibroids and bone metastases; ultrasound apparatus and related accessories for therapeutic and diagnostic medical procedures, including through the ablation of tissue, sonication of tissue, and disruption of the blood brain barrier, by itself or in combination with other therapies.

44 - Providing online medical information; providing online medical information regarding ultrasound treatment; providing medical information via a website in the fields of neurology, oncology, gynecology, and urology; providing medical information, consultancy, and advisory services in the fields of neurology, oncology, gynecology, and urology; providing medical information, consultancy, and advisory services with respect to ultrasound treatment of central nervous system disorders, neurodegenerative disease, neuro-oncological disease, neuropsychiatric and behavioral disorders, movement disorders, prostate cancer, uterine fibroids and bone metastases.

Знак **INSIGHTEC** по международной регистрации №1633037 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 11.10.2022 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку было принято только в отношении всех заявленных товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ. В предоставлении правовой охраны для товаров 09 класса МКТУ было отказано на основании несоответствия знака по международной регистрации №1633037 требованиям подпунктов 1, 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие было обосновано в предварительном отказе тем, что знак по международной регистрации №1633037 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с заявленным ранее на регистрацию комбинированным обозначением со словесным элементом

«INSITECH» по заявке №2021726091 [1], комбинированным товарным знаком **INSITEK** по свидетельству №504343 [2] и знаком **INSITEC** по международной регистрации №1062359 [3], в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы.

Заявитель сообщает, что согласно сведениям из открытых реестров ФИПС, 13 июня 2023 г. по заявке [4] было принято решение о признании ее отозванной. Таким образом, заявка № 2021726091 больше не является препятствием для предоставления охраны международной регистрации № 1633037 в отношении всего перечня товаров и услуг 09, 10, 44 классов МКТУ. Кроме того, правообладатель товарного знака по свидетельству № 504343, общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «ИНСИТЕК» предоставило согласие на использование и регистрацию знака по международной регистрации для всех заявленных товаров и услуг 09, 10, 44 классов МКТУ. Оригинал письменного согласия будет предоставлен на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, допускается при наличии согласия правообладателя товарного знака в случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. Об отсутствии риска введения потребителя в заблуждение в случае регистрации заявленного обозначения свидетельствует следующее: 1) знак по международной регистрации № 1633037 и противопоставленный товарный знак не являются тождественными; 2) противопоставленный товарный знак не является широко известным среди потенциальных потребителей заявленных товаров 09 класса МКТУ и не ассоциируется с конкретным производителем. В открытых источниках отсутствуют сведения о широкой известности противопоставленного товарного знака. Согласно информации из сети Интернет, компания ООО НПП «ИНСИТЕК» является одним из отечественных производителей высоковольтных источников питания. Перечень

заявленных товаров 09 класса представляет собой загружаемое программное обеспечение для использования в медицинских обследованиях, диагностике и терапии ультразвуком. Таким образом, учитывая особенности товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и узкую направленность заявленных товаров 09 класса МКТУ, регистрация обозначения по международной регистрации № 1633037 маловероятно будет ассоциироваться с ООО НПП «ИНСИТЕК». 3) противопоставленный товарный знак № 504343 не является коллективным или общеизвестным; 4) об отсутствии угрозы смешения обозначений свидетельствует также и волеизъявление владельца противопоставленного товарного знака, которое он выразил в письменном согласии, указав, что вероятность смешения при одновременной регистрации данных товарных знаков отсутствует. Действуя на высококонкурентном рынке, коммерческая организация едва ли бы выразила согласие на регистрацию сходного товарного знака конкурентом, товары и/или услуги которого могли бы быть приняты потребителями за её товары и/или услуги и причинили бы убытки её обороту.

Заявитель также полагает, что товары 09 класса МКТУ международной регистрации № 1062359 неоднородны заявленным товарам 09 класса МКТУ по следующим основаниям. Противопоставленная международная регистрация № 1062359 действует на территории Российской Федерации в отношении узкого перечня товаров 09 класса МКТУ: Scientific, nautical, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, electrical apparatus and instruments included in this class, namely apparatus and instruments for control engineering; particle measuring instruments, optical particle measuring instruments, particle measuring instruments for process management, apparatus for controlling particle sizes, apparatus for controlling combustion, control systems for copier quality, control systems for powder quality, process control systems, including control systems for continuous processes, monitoring devices for airborne or pneumatically carried particles, particle counting devices, particle grading devices and instruments for measuring particle speeds, concentration and grading instruments for accumulations of particles, absorption and/or scattering instruments for measuring real

time of particle emissions, transmitters and receivers, ejectors, monitoring and control instruments for grading apparatus, dryers and separators, calculators; parts and accessories for the aforementioned goods/научные, морские, геодезические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (надзорные) и обучающие приборы и инструменты, электрические приборы и инструменты, относящиеся к данному классу, а именно приборы и инструменты для техники управления / техники регулирования; приборы для измерения частиц, оптические приборы для измерения частиц, приборы для измерения частиц для управления технологическими процессами, аппаратура для контроля размеров частиц, аппаратура для контроля горения, системы контроля копировального качества, системы контроля качества порошка, системы управления процессами, в том числе системы управления непрерывными процессами, устройства для контроля частиц, переносимых по воздуху или пневматическим транспортом, устройства для подсчета частиц, устройства для сортировки частиц и приборы для измерения скорости частиц, приборы для концентрации и сортировки скоплений частиц, приборы для поглощения и/или рассеяния для измерения выбросов частиц в реальном времени, передатчики и приемники, эжекторы, приборы контроля и управления сортировочными аппаратами, сушилками и сепараторами, калькуляторы (вычислители); части и аксессуары для вышеуказанных товаров.

12 июля 2023 года Международное Бюро ВОИС зарегистрировало изменения в перечень товаров по международной регистрации № 1633037 в связи с сокращением перечня базовой регистрации до следующего (изменения отмечены цветом в переводе на русский язык, приведен перечень только 09 класса МКТУ): Downloadable software for use in medical screening, diagnostics, and medical therapy, namely, for conducting guided ultrasound; downloadable computer software, namely, for the management and operation of medical ultrasound systems sold as a component of an ultrasound apparatus for therapeutic and diagnostic medical purposes; downloadable software for use in the treatment of neurological, oncological, gynecological, and urological disease by means of guided ultrasound; downloadable computer software for use in the treatment of central nervous system disorders, neurodegenerative disease, neuro-

oncological disease, neuropsychiatric and behavioral disorders, movement disorders, prostate cancer, uterine fibroids and bone metastases by means of guided ultrasound sold as a component of an ultrasound apparatus for therapeutic and diagnostic medical purposes/Загружаемое программное обеспечение для использования в медицинском скрининге, диагностике и медикаментозной терапии, а именно для проведения ультразвуковых операций; загружаемое программное обеспечение, а именно, для управления и эксплуатации медицинских ультразвуковых систем, реализуемое в составе ультразвуковых аппаратов для терапевтических и диагностических целей медицинского назначения; загружаемое программное обеспечение для лечения неврологических, онкологических, гинекологических и урологических заболеваний с помощью направленного ультразвука; загружаемое компьютерное программное обеспечение для лечения заболеваний центральной нервной системы, нейродегенеративных заболеваний, нейроонкологических заболеваний, нервно-психических и поведенческих расстройств, двигательных расстройств, рака предстательной железы, миомы матки и метастазов в костях с помощью направленного ультразвука, реализуемое в составе ультразвуковых аппаратов для терапевтических и диагностических целей медицинского назначения. Заявленные товары 09 класса МКТУ, признанные экспертизой однородными указанным выше товарам, относятся к другой родовидовой группе – 09.05 (Оборудование компьютерное, аксессуары для него и продукты программные) и подгруппе 09.05.03 Продукты программные. Таким образом, сравниваемые товары не являются однородными по основному признаку однородности род (вид) товаров.

Заявитель, INSIGHTEC LTD, – компания, специализирующаяся в области ультразвукового лечения и диагностики нейродегенеративных и онкологических заболеваний. Программное обеспечение INSIGHTEC имеет медицинское назначение и реализуется в составе ультразвуковых аппаратов для терапевтических и диагностических целей. Сфера применения и назначение программного обеспечения INSIGHTEC ограничивает круг потребителей заявленных товаров медицинскими работниками и исследователями. Товары противопоставленной международной регистрации имеют другое назначение, вид материала, круг потребителей, места

реализации, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми с заявленными товарами – узкопрофильным программным обеспечением, используемым в определенной сфере медицины и медицинских исследованиях. Следовательно, с учетом разного рода товаров, назначения и круга потребителей, сравниваемые товары не могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения, то есть они не являются однородными.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1633037 в отношении всех заявленных товаров 09, 10 и услуг 44 классов МКТУ, включая товары 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии был представлен оригинал письменного согласия правообладателя товарного знака [2].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.07.2021) конвенционного приоритета международной регистрации №1633037 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.


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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1633037 представляет собой словесное обозначение **INSIGHTEC**, выполненное стандартным шрифтом.

Согласно возражению предоставление правовой охраны испрашивается в отношении всех заявленных товаров и услуг, в том числе для товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения обозначения и товарных знаков [1-3].

Вместе с тем, как показал анализ материалов дела, обозначение [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны знаку «INSIGHTEC», так как по заявке №2021726091 принято решение о признании ее отозванной. Кроме того, правообладателем товарного знака  [2] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации на имя заявителя знака по международной регистрации №1633037 в отношении заявленного перечня товаров и услуг, что подтверждается письмом-согласием (оригиналом) правообладателя указанного товарного знака, имеющемся в деле.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в товарном знаке изобразительного элемента, разным количеством входящих в них букв и звуков, а также их составом и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителями противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем предоставление правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1633037 в отношении товаров 09 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Что касается противопоставленного экспертизой знака INSITEC [3], то ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ – научные, морские, геодезические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (надзорные) и обучающие приборы и инструменты, электрические приборы и инструменты, относящиеся к данному классу, а именно приборы и инструменты для техники управления/техники регулирования; приборы для измерения частиц, оптические приборы для измерения частиц, приборы для измерения частиц для управления технологическими процессами, аппаратура для контроля размеров частиц, аппаратура для контроля горения, системы контроля копировального качества, системы контроля качества порошка, системы управления процессами, в том числе системы управления непрерывными процессами, устройства для контроля частиц, переносимых по воздуху или пневматическим транспортом, устройства для подсчета частиц, устройства для сортировки частиц и приборы для измерения скорости частиц, приборы для концентрации и сортировки скоплений частиц, приборы для поглощения и/или рассеяния для измерения выбросов частиц в реальном времени, передатчики и приемники, эжекторы, приборы контроля и управления сортировочными аппаратами, сушилками и сепараторами, калькуляторы; части и аксессуары для вышеуказанных товаров, которые не являются однородными испрашиваемым товарам 09 класса МКТУ, представляющим собой загружаемые программы для использования в медицинском скрининге, диагностике и медикаментозной терапии, в том числе загружаемое программное обеспечение для лечения неврологических, онкологических, гинекологических и урологических заболеваний с помощью направленного ультразвука; загружаемое компьютерное программное обеспечение для лечения заболеваний центральной нервной системы, нейродегенеративных заболеваний, нейроонкологических заболеваний, нервно-психических и поведенческих расстройств, двигательных расстройств, рака

предстательной железы, миомы матки и метастазов в костях с помощью направленного ультразвука, реализуемое в составе ультразвуковых аппаратов для терапевтических и диагностических целей медицинского назначения, поскольку имеют разный вид/род, разную область применения, разный круг потребителей и по причине своей природы и назначения не могут относиться к одному источнику происхождения.

Следовательно, знак по международной регистрации №1633037 и противопоставленный знак [3] не будут смешиваться в гражданском обороте на российском потребительском рынке в связи с неоднородностью товаров, для маркировки которых они предназначены, что свидетельствует о соответствии знака по международной регистрации №1633037 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанным, а также с учетом дополнительных обстоятельств (предоставления письменного согласия) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям законодательства.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2023, отменить решение Роспатента от 11.10.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1633037 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.