


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2023, поданное компанией «INSIGHTEC LTD», Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1618764, при этом установлено следующее.

Международная регистрация «INSIGHTEC» №1618764 произведена Международным Бюро ВОИС 05.08.2021 (23.07.2021 – конвенционный приоритет) на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 19.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации знаку «INSIGHTEC» по международной регистрации №1618764 в

отношении всех услуг 35 класса по причине его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения «INSIGHTEC» с обозначением «» по заявке №2021726091 (приоритет от 28.04.2021), поданным на имя ООО «ИНСИТЕХ-Девелопмент», Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4, корп. 2, литер А, помещение 3-Н, комната 258, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. На момент вынесения решения по международной регистрации №1618764 процедура окончания делопроизводства по противопоставленному обозначению №2021726091 не была завершена.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 18.05.2023 возражении заявитель сообщает, что 27 сентября 2022 г. по противопоставленной заявке было вынесено решение (о частичной) регистрации. Однако пошлина за регистрацию заявленного обозначения не была уплачена. С учетом истекающего 27.05.2023 льготного периода для уплаты пошлины за регистрацию товарного знака владелец международной регистрации № 1618764 полагает, что после 27 мая 2023 г. по заявке № 2021726091 должно быть вынесено решение о признании её отозванной, таким образом, она не будет являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1618764 в отношении всего перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.07.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1618764 в отношении заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В обоснование доводов возражения приложены сведения из открытых реестров по заявке №2021726091 (1).

На заседании коллегии 29.06.2023 заявитель сообщил, что 13.06.2023 владельцу противопоставленного обозначения по заявке № 2021726091 было направлено решение о признании заявки отозванной в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (23.07.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1618764 в МБ ВОИС 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1503 Кодекса если заявитель не уплатил в установленном порядке необходимую пошлину, регистрация товарного знака не осуществляется, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 74 Правил по заявке, признанной отозванной, юридически значимые действия не совершаются (экспертиза такой заявки не проводится, регистрация товарного знака по ней не производится). Заявка, признанная отозванной, не принимается во внимание при экспертизе других заявок.

Словесное обозначение «INSIGHTEC» по международной регистрации №1618764 с приоритетом от 23.07.2021 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.



Противопоставленное комбинированное обозначение «» включает изобразительный элемент и словесные элементы «INSITECH», «DEVELOPMENT», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «INSIGHTEC» по международной регистрации №1618764 и противопоставленного обозначения



» по заявке №2021726091, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Анализ сходства по международной регистрации № 1618764 и противопоставленного обозначения показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «INSIGHTEC» и «INSITECH» являются сходными, поскольку начальные буквы «INSI» полностью совпадают, конечная часть «TEC» и «TECH» отличаются лишь одной буквой в конце слова «С» / «СН», которые являются фонетически близкими по звучанию, присутствие букв «GH» в середине слова «INSIGHTEC» заявленного обозначения не привносит существенного фонетического отличия с противопоставленным обозначением.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как словесные элементы «INSIGHTEC» и «INSITECH» не имеют лексического значения.

Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, так как противопоставленное обозначение является комбинированным в отличие от заявленного словесного обозначения. При сопоставлении словесного обозначения с комбинированным на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства. В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита во всех сравниваемых знаках.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1618764 и противопоставленное обозначение по заявке №2021726091 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ совпадают с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного обозначения.

Учитывая установленное сходство заявленного и противопоставленного обозначений, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, коллегия подтверждает

правомерность вывода экспертизы о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного и противопоставленного обозначений коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: 13.06.2023 в адрес владельца противопоставленного обозначения было направлено решение о признании заявки № 2021726091 отозванной в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак. Делопроизводство по противопоставленному обозначению №2021726091 было прекращено.

Также коллегия отмечает, что на дату поступления возражения и на дату заседания от 29.06.2023 отсутствовали сведения об оспаривании заявителем по заявке №2021726091 решения Роспатента о признании этой заявки отозванной.

Таким образом, состоявшееся решение о признании заявки отозванной устраняет основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Иных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку «INSIGHTEC» по международной регистрации №1618764 в отношении заявленного перечня товаров и услуг 05, 35 классов коллегией не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2023, отменить решение Роспатента от 19.07.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1618764 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.