

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 поступившее 23.05.2021 возражение, поданное ИП Корчемкиным И.В., Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701915, при этом установила следующее.



Словесное обозначение « INVITE technologies for your beauty » по заявке №2020701915 с приоритетом от 20.01.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701915. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 715645 с приоритетом от 24.10.2018) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 658184 с приоритетом от 21.07.2017) в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 10 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 637731 с приоритетом от 10.01.2017) в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 10 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 653980 с приоритетом от 20.07.2016) в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 10 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 656711 с приоритетом от 20.07.2016) в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 10 классов МКТУ [5];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 418326 с приоритетом от 23.07.2009) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [6].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-6] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020701915, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ИНВАЙТ ТЕКНОЛОДЖИС ФОР ЙОР БЬЮТИ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-6] имеют следующие звучания [ИНВЕТ], [ИНВИТЕСТ], [ИНВИТ], [ИНВАЙТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-6] различаются по семантическому признаку сходства, так как заявленное обозначение «invite» является лексической единицей английского языка и на русский язык переводится как «приглашать», в то время как противопоставленные товарные знаки [1-6] не имеют словарно-справочных значений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

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

С учетом даты (20.01.2020) поступления заявки №2020701915 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 положениями пункта 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 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 « INVITE technologies for your beauty » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита (буква «N» изображена в особой графической манере).

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «INVITE», который выполнен крупным шрифтом и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6].

Противопоставленные товарные знаки « *invet* », « *INVITEST* », « **INVIT** » по свидетельствам №№ 715645 [1], 658184 [2], 418326 [6] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [3] « **INWHITE** » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, из стилизованного изобразительного элемента, и из словесного элемента «INWHITE», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.



INWHITE
MEDICAL

Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 653980 [4], 656711 [5] представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят геометрические фигуры в виде прямоугольника и виде стилизованного ромба соответственно, и словесные элементы «INWHITE», «MEDICAL», выполненные оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Коллегия отмечает, что основными индивидуализирующими элементами противопоставленных товарных знаков [4, 5] являются словесные элементы «INWHITE», с которых начинается прочтение; словесные элементы «MEDICAL» в силу своей семантики способны восприниматься как «врачебный, медицинский» (<https://woordhunt.ru/word/medical>) и являются слабыми элементами указанных обозначений.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «INVITE»/«INVITEST»/«invet»/«inwhite»/«INVIT».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [И Н В И Т Е], [И Н В И Т Е С Т], [И Н В И Т]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Н, В, Т] и совпадающих гласных звуков [И, И], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [И Н В И Т]. Таким образом, 5 начальных букв заявленного обозначения, с которых начинается прочтение, имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-6], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о противопоставленных товарных знаках [1-6], анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6], поскольку относятся к материалам абразивным, к косметике, к парфюмерии, к средствам для гигиены зубов и полости рта, к товарам санитарно-гигиеническим, к средствам и изделиям для уборки, к препаратам для ухода за тканями, а также к препаратам для ухода за обувью, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5], так как относятся к ядам, к препаратам медицинским и фармацевтическим, к препаратам ветеринарным, к средствам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира, а также к товарам для личной гигиены, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 10 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4, 5], так как относятся к медицинскому оборудованию, к инструментам хирургическим, к аппаратуре для анализов и диагностики, к изделиям для ухода за больными, а также к изделиям поддерживающим лечебным, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-6] в отношении однородных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2021.