

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2024, поданное ООО «Страховая компания «ИНСАЙТ», Московская область, г. Красногорск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022702744, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  наш взгляд на страхование » по заявке №2022702744, поданной 20.01.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя Insight Investment Management Limited, 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ:



- «» по международной регистрации №1213574, зарегистрированным МБ ВОИС 24.05.2014;

- «INSIGHT PARETO» по международной регистрации №1202518, зарегистрированным МБ ВОИС 13.11.2013;

- «INSIGHT INVESTMENT» по международной регистрации №1163060, зарегистрированным МБ ВОИС 18.03.2013;



- «» по международной регистрации №1162559, зарегистрированным МБ ВОИС 18.03.2013 (срок правовой охраны истек 18.03.2023);

- «ABSOLUTE INSIGHT» по международной регистрации №1158503, зарегистрированным МБ ВОИС 18.03.2013 (срок правовой охраны истек 25.03.2023).

В возражении, поступившем 06.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.06.2023, отметив, что он обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Insight Investment Management Limited о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №1213574, №1202518, №1163060, №1162559, №1158503 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ вследствие их неиспользования на территории Российской Федерации (№СИП-699/2023).

Исковые требования заявителя о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №1213574, №1163060, №1162559 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ для регистрации знаков вследствие их неиспользования, удовлетворили в полном объеме.

Согласно данным МБ ВОИС 25.03.2023 правовая охрана знака по международной регистрации №1158503 прекращена.

В удовлетворении искового требования о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1202518 Судом по интеллектуальным правам отказано, так как в отношении указанного знака 30.11.2023 в международный реестр ВОИС внесена запись о том, что знак по международной регистрации №1202518 не был продлен на территории Российской Федерации (правовая охрана знака продлена только на территории Новой Зеландии).

Исходя из этого, противопоставленные экспертизой знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (20.01.2022) заявки №2022702744 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 по заявке № 2022702744 представляет собой

комбинированное обозначение «», включающее доминирующий визуально словесный элемент «INSIGHT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого и черного цвета. Под словесным элементом «INSIGHT» размещено словосочетание «наш взгляд на страхование», выполненное мелким шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 36 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют следующие знаки:



- «» по международной регистрации №1213574;
- «INSIGHT PARETO» по международной регистрации №1202518;
- «INSIGHT INVESTMENT» по международной регистрации №1163060;



- «» по международной регистрации №1162559;
- «ABSOLUTE INSIGHT» по международной регистрации №1158503.

Правовая охрана указанным знакам предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 36 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 26.06.2023.

Правовая охрана знаков по международным регистрациям №1213574, №1163060, № 1162559 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2024 года по делу № СИП-699/2023 досрочно прекращена в отношении услуг 36 класса МКТУ в связи с их неиспользованием на территории Российской Федерации.

Согласно данным МБ ВОИС правовая охрана знака по международной регистрации №1158503 прекращена 25.03.2023.

Что касается знака по международной регистрации №1202518, то в соответствии с данными МБ ВОИС действие его правовой охраны не было продлено на территории Российской Федерации.

В силу изложенного, противопоставления, приведенные в заключении по результатам экспертизы, могут быть сняты.

Следовательно, товарный знак по заявке №2022702744 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2024, отменить решение Роспатента от 26.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022702744.