

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2024, поданное компанией «КЛИКБЭНГ ЛИМИТЭД ПАРТНЕРШИП», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022780766, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Инсулайт» по заявке №2022780766 с приоритетом от 11.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022780766 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое российской компанией ООО «НУТРАФАРМ» (129626, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Алексеевский, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, этаж/каб. 3/306, ком. 5А, ОГРН 1227700463286, номер телефона: +79672762065) для индивидуализации товаров, однородных заявленным (см. Интернет-сайты <https://nativia.shop/insulight>; [https://www.ozon.ru/product/sredstvo-dlya-diabetikov-ot-diabeta-insulajt-49g-751246155/?sh=W4XIi0tRZA](https://www.ozon.ru/product/sredstvo-dlya-diabetikov-ot-diabeta-insulajt-49g-751246155/?sh=W4XIi0tRZA&sort=created_at_desc) &sort=created_at_desc; <https://apteka38.com/moskva/insulajt>; <https://iris-apteka.ru/product/insulajt-v-moskva>; <https://market.yandex.ru/product--sredstvo-dlia-diabetikov-ot-diabeta-insulait-49g/1773036231?clid=703&sku=101833740192&сра=1> и др.), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя «КЛИКБЭНГ ЛИМИТЭД ПАРТНЕРШИП», будет способна вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, согласно сведениям из сети интернет, данное лицо использовало заявленное обозначение до даты подачи заявки.

Вместе с тем, заявителем не были представлены какие-либо материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей исключительно с деятельностью заявителя (КЛИКБЭНГ ЛИМИТЭД ПАРТНЕРШИП).

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным обозначением «Insulite», ранее заявленным на имя Селиверстиковой Л.С., 140055, Московская область, г. Котельники, ул. Сосновая, 1, к. 5, кв. 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных

однородными заявленными товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ (заявка №2022780616, с приоритетом от 10.11.2022, делопроизводство по заявке не завершено, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «Insula» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Кузьмина Романа Ивановича, 672038, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Октябрьский, 13, кв. 30, в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленными товарам и услугам 03, 05, 35 классов МКТУ (св-ва № 905617, с приоритетом от 14.01.2022, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным элементом «INSOLITE» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя Стрельниковой Е.В., 425270, Республика Марий Эл, Килемарский р-н, п.г.т. Килемары, Рабочая ул., 15, кв. 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленными услугам 35 класса МКТУ (св-во № 806185, с приоритетом от 17.07.2020, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков предоставили свои согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022780766 в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 класса МКТУ;

- производство товаров, сведения о которых представлены по ссылкам, указанным в решении об отказе, по заказу заявителя осуществляет аффилированная компания ООО «НУТРАФАРМ»;

- вышеназванная компания подтверждает приведенную информацию, а также предоставила свое непосредственное бессрочное и безотзывное согласие и поручение на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- таким образом, компания ООО «НУТРАФАРМ» и заявитель являются аффилированными лицами, осуществляющими совместное производство, в связи с чем, исключается возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- при этом действующее законодательство (в частности, статья 1484 Кодекса) предоставляет правообладателю обозначения возможность его использовать (в том числе в сети Интернет) как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц (по договору или под контролем правообладателя), при этом последнее не может рассматриваться как лишшающее правообладателя права на использование обозначения и, как следствие, его регистрацию;

- в связи с чем, нарушение требований, как и препятствия для регистрации заявленного обозначения по пункту 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- заявитель обращает внимание, что в ходе делопроизводства по иным заявкам на товарные знаки заявителя принимались письма-согласия от соответствующих лиц в рамках пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022780766 в отношении заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

К материалам возражения приложены:

- договор подряда №69.23-СП от 03.09.2022 (1);

- оригиналы писем - согласий от правообладателей противопоставленных регистраций по свидетельствам №№905617, 806185 (2);

- примеры регистраций по заявкам №№ 2021757330, 2021765546, 2021774257, 2022751511, 2022767277, 2022767278 (3);

- письмо - согласие от ООО «НУТРАФАРМ» на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2022780766 (4).

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

С учетом даты приоритета (11.11.2022) знака по заявке №2022780766 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 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Инсулайт» по заявке №2022780766 является словесным, выполнено строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «И». Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В отношении обозначения «Insulite» по заявке №2022780616, приведенной в решении Роспатента, вынесено решение о регистрации товарного знака и ему присвоен номер №994835.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены



Insula



Insulite

товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №№905617, 806185, 994835, в которых основными индивидуализирующими элементами выступают словесные элементы «Insula», «INSOLITE», «Insulite», являющие сходными до степени смешения

с заявленным обозначением «Инсулайт» по заявке №2022780766, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.11.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем-согласий (2) от правообладателей противопоставленных знаков по свидетельствам №№905617, 806185, в которых они выражают свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022780766 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№905617, 806185 не тождественны, имеют визуальные

отличия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие писем-согласий (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяют снять указанные противопоставления в отношении заявленных товаров и услуг 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно противопоставленного товарного знака «Insulite» по свидетельству №994835, который выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, коллегия сообщает следующее.

Анализ сходства заявленного обозначения «Инсулайт» и противопоставленного товарного знака «Insulite» по свидетельству №994835 показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства в силу близкого произношения сравниваемых обозначений, наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Сопоставляемые словесные элементы отсутствуют в словарно-справочных изданиях (<https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/> и т.д.), в связи с чем семантический анализ сходства не может быть проведен.

Что касается визуального признака сходства сравниваемых обозначений, то в данном случае, этот признак носит второстепенный характер, не оказывает существенное влияние на восприятие знаков потребителем, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются словесными, выполнены стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается анализа однородности заявленных товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ и услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №994835, то коллегия отмечает, что они не являются однородными на основании следующего.

Заявленные товары 03 класса МКТУ «гели для косметических целей; кремы для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические», товары 05 класса МКТУ «гели для фармацевтических целей; добавки пищевые; кремы для фармацевтических целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические» и услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выдача подарочных сертификатов; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки

финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных банков; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая; услуги страховые; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; операции с недвижимостью»

противопоставленного товарного знака не являются однородными, поскольку отличаются видами деятельности, которые различны по своей природе,

относятся к разным родовым и видовым группам, производятся / оказываются различными лицами, не являющимися конкурентами друг друга на рынке, адресатами сравниваемых товаров и услуг являются разные лица. Покупатель четко осознает разницу между производственными предприятиями и компаниями, предоставляющими услуги.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение и продажа товаров, указанных в 03 и 05 классах» относятся к комплексу маркетинговых мер, направленных на увеличение продаж вышеуказанных товаров 03, 05 класса МКТУ, относящихся к косметическим и фармацевтическим препаратам, не однородны услугам 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимся к финансовым, страховым услугам, услугам в сфере недвижимости, следовательно, сравниваемые услуги отличаются различными целями оказания услуг, имеют разный круг потребителей, услуги оказываются совершенно различными хозяйствующими субъектами.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №994835 ввиду отсутствия их смешения в гражданском обороте.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает.

Решением Роспатента также установлено, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, поскольку заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое российской компанией ООО "НУТРАФАРМ" (129626, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Алексеевский, ул. 1-я Мытищинская, д. 3, стр. 1, этаж/каб. 3/306, ком. 5А, ОГРН 1227700463286, номер телефона: +79672762065). В подтверждение вышеизложенного приведены интернет-ссылки: <https://nativia.shop/insulight>; <https://www.ozon.ru/product/sredstvo-dlya-diabetikov-ot-diabeta-insulayt-49g-751246155/?sh=W4Xli0tRZA&sort=created>

at_desc; <https://apteka38.com/moskva/insulajt>; <https://iris-apteka.ru/product/insulajt-v-moskva>; <https://market.yandex.ru/product--sredstvo-dlia-diabetikov-ot-diabeta-insulait-49g/1773036231?clid=703&sku=10183374019>

2&сра=1 и др.), согласно которым изготовителем фармацевтического средства от диабета указано ООО «НУТРАФАРМ».

В возражении указывает, что аффилированное с заявителем ООО «НУТРАФАРМ», по заказу заявителя, осуществляет производство заявленных товаров, в частности биологически активных добавок под заявленным обозначением, а также продвигает указанную продукцию в гражданском обороте. В подтверждение сказанного заявителем к материалам дела представляется безотзывное согласие (4) от ООО «НУТРАФАРМ» на регистрацию и использование заявленного обозначения «Инсулайт» по заявке №2022780766 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ и договор подряда (1), заключенный между заявителем и ООО «НУТРАФАРМ». Вместе с тем коллегия отмечает, что представленные документы не опровергают вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку российский потребитель о данном согласии не информирован, а также не знает, что товар, маркированный обозначением «Инсулайт», производится по заказу ООО «НУТРАФАРМ». Сведений о том, что до потребителя каким-либо образом доводится информация о том, что продукция под обозначением «Инсулайт», производится по заказу заявителя, в материалах дела не содержится. Потребитель, приобретая непосредственно продукцию, на которой указано наименование изготовителя ООО «НУТРАФАРМ», будет считать изготовителем непосредственно данную компанию, а не заявителя по заявке №2022780766. В силу изложенного, коллегия приходит к выводу о том, что в сознании потребителей отсутствуют ассоциативные связи между заявленным обозначением «Инсулайт» и заявителем (компанией «КЛИКБЭНГ ЛИМИТЭД ПАРТНЕРШИП»), что приводит к

несоответствующему действительности представлению об изготовителе товаров.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, что является основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно иных ссылок, приведенных в возражение, на товарные знаки, коллегия отмечает, что делопроизводство в административном органе по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. При этом правомерность предоставления правовой охраны иным обозначениям не является предметом спора в настоящем деле.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2023.