

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 поступившее 15.12.2021 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1521689 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «INSTINCT PLUS» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 14.02.2020 с датой конвенционного приоритета от 06.02.2020 за № 1521689 в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя компании «Cook Medical Technologies LLC», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Роспатентом принято решение от 31.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1521689 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В предварительном решении от 13.08.2020 было указано, что знак по международной регистрации №1521689 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «INSTINCT» по международной регистрации № 617018 (конвенционный приоритет от 22.10.1993), правовая охрана которому представлена на имя компании «Caerdinal Health», Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Кроме того, указано, что словесный элемент «PLUS» является неохраноспособным элементом знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «PLUS»;
- правообладатель противопоставленной регистрации отказался от правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №617018.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1521689 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 10 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

1. Заявление, направленное в МБ ВОИС, об отказе от правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №617018;
2. Уведомление МБ ВОИС от 04.10.2021;
3. Публикация в газете №39/2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.02.2020) международной регистрации рассматриваемого знака (04.10.2019) 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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).

Словесному знаку «INSTINCT PLUS» по международной регистрации № 1521689 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации №1521689 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Элемент «plus» с английского языка на русский язык переводится как - дополнение, преимущество, положительное качество, плюс. См. электронные словари: <https://www.multitran.com/>, www.slovari.yandex.ru. Таким образом, упомянутый словесный элемент «plus» в силу заложенного в него смысла прямо, без домысливания указывает на улучшенные характеристики заявленных товаров 10 класса МКТУ, то есть является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1521689 был противопоставлен словесный знак «INSTINCT» по международной регистрации №617018, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1521689 и противопоставленного знака по международной регистрации №617018 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №617018 была прекращена на территории Российской Федерации по ходатайству его правообладателя, о чем была внесена соответствующая запись МБ ВОИС (дата и номер публикации: Gazette No. 39/2021 от 14.10.2021).

Приведенные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации для товаров 10 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2021, отменить решение Роспатента от 31.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1521689 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ с исключением словесного элемента «PLUS» из самостоятельной правовой охраны.