

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное GROUPE ADEO, Франция (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129796, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 03.05.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 14.08.2012 за №1129796 на имя Madal Val AG, Швейцария в отношении товаров 20, 24, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1129796 – (1) представляет собой



словесное обозначение  , включающее словесный элемент «INSPIRING», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В Роспатент 22.08.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1129796, мотивированное

несоответствием оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со знаком **INSPIRE** по международной регистрации №901664 с конвенционным приоритетом от 25.06.2010 – (2), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 20, 24 классов МКТУ;

- фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений **INSPIRING** – **INSPIRE** обусловлено вхождением одного обозначения в другое; наличием совпадающих звуков; одинаковым расположением совпадающих звуков по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположением; близким составом гласных и согласных звуков; одинаковым ударением (на второй слог «-спайэ»). При этом различие в произношении конечных частей сравниваемых обозначений не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения вызывают практически одинаковые семантические ассоциации у потребителей (связанные с вдохновением, воодушевлением), так в переводе с английского языка на русский язык слово **INSPIRING** означает вдохновляющий, воодушевляющий, слово **INSPIRE** означает внушать, стимулировать, вдохновлять, воодушевлять);

- сравниваемыми обозначениями выполнены буквами одного алфавита (латиницы) и в одинаковом цветовом исполнении, что также свидетельствует об их сходстве;

- оспариваемый товарный знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ, которые являются идентичными и однородными товарам 20 и 24 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленного знака (2), учитывая такие критерии определения однородности товаров как род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1129796

недействительным в отношении всех товаров 20, 24 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет сведений о значении слов INSPIRE, INSPIRING (Яндекс-переводчик) – [1];

- сведения о знаках по международным регистрациям №1129796, №901664 – [2].

В адрес правообладателя оспариваемой регистрации (1) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенного на 04.12.2018, которое было им получено 03.10.2018 (согласно сведениям с сайта Почта России отслеживание почтовых отправлений). Однако на указанную дату заседания коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.05.2012) международной регистрации №1129796 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый знак по международной регистрации №1129796 – (1) представляет собой словесное обозначение, включающее словесный элемент «INSPIRING», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. При этом, несмотря на оригинальную художественную проработку словесного элемента, оно легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «INSPIRING».

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

Противопоставленный знак **INSPIRE** по международной регистрации №901664 с конвенционным приоритетом от 25.06.2010 – (2) является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 20, 24 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «INSPIRING» – «INSPIRE» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [INSPIR-], на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей, и сходством звучания конечных частей [-ING] - [-E], а также в силу наличия близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова являются лексическими единицами английского языка, которые в переводе на русский язык означают: INSPIRING - вдохновляющий, воодушевляющий, внушающий, вселяющий; INSPIRE - вдохновлять, воодушевлять, внушать, вселять, см. <https://translate.yandex.ru/>, что позволяет признать сравниваемые словесные элементы сходными по семантическому признаку сходства в силу подобия заложенных в знаках понятий.

Исполнение словесных элементов оспариваемого (1) и противопоставленного знака (2) буквами одного алфавита усиливает их сходство. При этом исполнение оспариваемого знака (1) оригинальным шрифтом в данном случае не влияет на

вывод о сходстве знаков (1) и (2), поскольку их ассоциирование друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Согласно доводам возражения правовая охрана знака по международной регистрации №1129796 (1) оспаривается в отношении товаров 20 «Muebles, espejos, marcos; Productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, comprendidos en esta clase / Мебель, зеркала, рамы; Изделия из дерева, пробки, тростника, рога, кости, слоновой кости, кита, ракушки, янтаря, перламутра, морской пены, заменители всех этих материалов или пластмасс, включенные в этот класс» и 24 «Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; cubrecamas; ropa de mesa / Ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; покрывала; скатерти» классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 20 «Muebles, en particular muebles de interior y de exterior; espejos, marcos; artículos para camas (excepto ropa de cama); objetos de arte de madera, cera, yeso, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas; perchas para prendas de vestir; cojines; repisas; recipientes de plástico para embalaje; cestería; armarios de baño (muebles); cajones (muebles); percheros (muebles); ganchos no metálicos para percheros; cajones, cajas, cofres y cofrecillos no metálicos; cestas no metálicas; persianas de interior para ventanas; barras de cortina; apliques murales decorativos (mobiliario), que no sean de materias textiles / Мебель, в частности внутренняя и наружная мебель; зеркала, рамы; предметы для кроватей (кроме постельных принадлежностей); предметы искусства из дерева, воска, гипса, пробки, тростника, рога, кости, слоновой кости, кита, раковины, янтаря, перламутра, морской пены, заменителей всех этих материалов или пластиковых материалов; вешалки для одежды; подушки; полки; пластиковые контейнеры для упаковки; плетение; банные шкафы (мебель); ящики (мебель); вешалки (мебель); неметаллические крючки для вешалок; ящики, ящики, комоды и неметаллические шкапулки; неметаллические корзины; межкомнатные жалюзи; карнизы для штор; декоративные настенные бра (мебель), не из текстильных материалов» и 24

«Tejidos para uso textil; telas de tapizado; manteles y colchas; ropa de cama; ropa de casa (excepto manteles de papel y toallas de papel), ropa de mesa que no sea de papel; cobijas; estores y cortinas de materias textiles; alzapaños de materias textiles; cortinas de ducha de materias textiles; tapices murales de materiales textiles / ткани для текстильного использования; обивочные ткани; скатерти и покрывала; постельное белье; домашнее белье (кроме бумажных скатертей и бумажных полотенец), столовая одежда, кроме бумаги; одеяла; шторы и гардины из текстильных материалов; текстильные шторы; текстильные занавески для душа; настенные ковры из текстильных материалов» классов МКТУ.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 20 класса МКТУ однородны, поскольку они идентичны (изделия из дерева, пробки, тростника, рога, кости, слоновой кости, кита, ракушки, янтаря, перламутра, морской пены, заменителей всех этих материалов или пластмасс), либо относятся к одному роду товаров «мебель», имеют одно назначение (для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека), один рынок сбыта (оптовая и розничная торговля) и круг потребителей, товары 24 класса МКТУ однородны, поскольку они идентичны (покрывала; скатерти), либо относятся к одному роду товаров «ткани и текстильные изделия», один рынок сбыта (оптовая и розничная торговля) и круг потребителей, в связи с чем потребитель может идентифицировать источник происхождения товаров как один и тот же.

Таким образом, сходство до степени смешения знака по международной регистрации №1129796 с противопоставленным знаком по международной регистрации № 901664 в отношении однородных товаров 20, 24 классов МКТУ позволяют коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1129796 недействительным в отношении всех товаров 20 и 24 классов МКТУ.