

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 16.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1572020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Инсайд", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Правовая охрана оспариваемой международной регистрации №1572020 знака «CCC INSIDE» с конвенционным приоритетом от 20.08.2020 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ «Engineering consulting and field services for turbomachinery monitoring and control solutions deployed in third party hardware control platforms and distributed control systems using control software and human machine interface software (Инженерный консалтинг и выездное обслуживание решений по мониторингу и управлению

турбомашинами, внедряемые на сторонних аппаратных платформах управления и распределенных системах управления с использованием программного обеспечения управления и программного обеспечения человеко-машинного интерфейса)».

В поступившем 16.04.2025 возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что оспариваемый знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Инсайд».

Оспариваемый товарный знак “CCC INSIDE” по международной регистрации № 1572020 имеет дату конвенционного приоритета 20.08.2020. Право на фирменное наименование у ООО “ИНСАЙД” возникло 31.10.2006 года, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Фонетическое сходство обозначений обусловлено полным совпадением всех звуков в словах “ИНСАЙД” и “INSIDE”.

Компания ООО "ИНСАЙД" является ведущим российским разработчиком решений в области создания и разработки программного обеспечения, фирменных стилей, веб-дизайна, интернет-рекламы, полиграфии, электронной коммерции.

В подтверждение фактически осуществляемой деятельности лицо, подавшее возражение, представило договоры и акты о выполнении работ, отзывы клиентов, документы об участии в выставках.

В возражении сообщено, что деятельность заявителя корреспондирует всем услугам 42 класса МКТУ оспариваемого знака. Заявитель занимается услугами в сфере IT-технологий, разработки сайтов и программного обеспечения, а услуги 42 класса в оспариваемом знаке, относятся к созданию, разработке, установке, техническому обслуживанию и ремонту программного обеспечения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1572020 недействительный полностью.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также с дополнениями от 22.07.2025 представлены следующие материалы:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на Общество с ограниченной ответственностью "ИНСАЙД";

2. Договоры на оказание услуг: № 100108 от 10 января 2008 г., заключенный с ООО “Континент Плюс”; № 121108 от 12 ноября 2008 г., заключенный с ООО “БИРСС-Менеджмент”; №150107-1 от 15 января 2007 г., заключенный с ООО “Голдлинк”; №220307-1 от 22 марта 2007 г., заключенный с ООО “Импульс”; №270807-1 от 27 августа 2007 г., заключенный с ООО “Бератор” ; №01112010 от 1 ноября 2010 г., заключенный с ООО “КлиентСофт”; №011210-3 от 1 декабря 2010 г., заключенный с ООО “ДС фильм”; №150107-2 от 15 января 2007 г., заключённый с ООО “Голдлинк”;

3. Примеры отзывов от компаний;
4. Подтверждение участия в выставках “Связь” за 2019,2020 и 2022 года;
5. Сертификат участия в выставке “TECH WEEK - 2023”;
6. Скриншоты сносок;
7. Выписка из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке № 2024836384;
8. Договор № 270320 от 27 марта 2020 года с ООО “Апрель”;
9. Договор № 260324 от 26 марта 2024 года с ООО «ЛК СПЕКТР»;
10. Договор на участие в выставке “Связь-2019” № Д1181-1800250 от 15 ноября 2018 года;
11. Договор на участие в выставке “Связь-2020” № Д/181-1900020 от 21 августа 2019 года;
12. Договор оказания услуг РТВ9-СП-02 от 30 ноября 2022 года.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил, ходатайств о переносе рассмотрения возражения не направлял.

Уведомления направлялись правообладателю и его представителю по адресам, указанным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, 29.04.2025, 27.06.2025, 23.07.2025. Как следует из отчетов об отслеживании отправок - уведомления были своевременно получены.

В силу пункта 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной, в том числе, в случае неявки в отделение почтовой связи за

получением почтового отправления, отсутствия правообладателя по адресу, указанному в Государственном реестре, а также в случае вручения отправления уполномоченному лицу или представителю.

С учетом изложенного принимая во внимание, что уведомления неоднократно направлялись правообладателю по всем известным адресам, коллегия признает сторону правообладателя надлежащим образом уведомленной о рассмотрении возражения от 16.04.2025 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1572020.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.08.2020) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1572020 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 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.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 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).

Оспариваемый знак «ССС INSIDE» по международной регистрации №1572020 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

В своем возражении лицо, его подавшее, приводит доводы о том, что оспариваемая международная регистрация №1572020 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оценивая заинтересованность ООО «ИНСАЙД» в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1572020, коллегия обратилась к сведениям из ЕГРЮЛ, согласно которым лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ИНСАЙД», включающее словесный элемент "ИНСАЙД", с момента регистрации юридического лица - с 31.10.2006.

Принимая во внимание наличие у лица, подавшего возражение, более ранних прав на средство индивидуализации, сходное с оспариваемым товарным знаком, коллегия признает наличие заинтересованности у ООО «ИНСАЙД» на подачу возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1572020 по пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака (в рассматриваемом случае - знака обслуживания) требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным

фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «ИНСАЙД».

Индивидуализирующей частью оспариваемого знака по международной регистрации №1572020 – является слово «INSIDE», а буквы «ССС» являются согласными, выполнены без какой-либо художественной проработки, поэтому не имеют словесного характера, не могут выполнять индивидуализирующую функцию.

Принимая во внимание фонетическое тождество основных элементов сравниваемых средств индивидуализации, а также их семантическое тождество, так как сравниваемые слова являются транслитерацией друг друга, следовательно, имеют общее значение, установленное посредством перевода английского слова «INSIDE» на русский язык как «внутренняя часть, сторона» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inside>), то сравниваемые средства индивидуализации следует признать в высокой степени сходными друг с другом.

Вместе с тем установленного сходства недостаточно для вывода о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Для такого вывода необходимо установление не самого факта более ранней регистрации юридического лица со сходным фирменным наименованием, а наличие доказательств осуществления фактической деятельности таким юридическим лицом, однородной товарам и услугам оспариваемого знака ранее даты приоритета последнего.

Анализ представленных с возражением документов (1-12) показал следующее.

В представленных договорах (№100108 от 10.01.2008, 121108 от 12.11.2008, 150107-1 от 15.01.2007, 220307-1 от 22.03.2007, 270807-1 от 27.08.2007, 150107-2 от 15.01.2007, №270320 от 27.03.2020) лицо, подавшее возражение, выступает исполнителем работ по разработке и созданию интернет-сайта заказчика, управление сайтом, оказанию веб-услуг, создание приложения для OS Windows «Информер о балансе». Представленные договоры активированы, содержат подтверждение выполнения обязательств, а к некоторым из них представлены товарные накладные с указанием соответствующих услуг.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены документы относительно участия в выставках и конференциях «Связь-2019», «Связь-2020» под своим фирменным наименованием, что дополнительно свидетельствует об использовании обратившимся лицом своего фирменного наименования как источника оказания услуг в области компьютерных технологий. Коллегией также приняты во внимание отзывы потребителей о выполненной обществом «Инсайд» работы в области программирования.

Иные представленные документы датированы позднее даты приоритета оспариваемого знака по международной регистрации №1572020, поэтому не могут быть приняты во внимание.

Установив факты, свидетельствующие об использовании ООО «ИНСАЙД» своего фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого знака в отношении услуг по редактированию сайтов, разработке программных приложений, следует оценить насколько услуги оспариваемого знака однородны указанной деятельности.

Перечень услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1572020, включает исключительно услуги в области компьютерных технологий «Engineering consulting and field services for turbomachinery monitoring and control solutions deployed in third party hardware control platforms and distributed control systems using control software and human machine interface software (Инженерный консалтинг и выездное обслуживание решений по мониторингу и управлению турбомашинами, внедряемые

на сторонних аппаратных платформах управления и распределенных системах управления с использованием программного обеспечения управления и программного обеспечения человеко-машинного интерфейса)» представляют собой услуги по программированию и устранению неполадок в программах машинно-аппаратного комплекса, в той части, которая связана с программным обеспечением как таковым, а, следовательно, такие услуги однородны по своему назначению с деятельностью по разработке программных продуктов обратившегося лица.

Таким образом, знак по международной регистрации №1572020 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2025, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1572020 недействительной полностью.