

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 19.11.2020 возражение Индивидуального предпринимателя Великодного Владимира Васильевича, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720158, при этом установила следующее.

INSPIRE

Словесное обозначение « **INSPIRE** » по заявке №2019720158 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 24, 27, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 21.07.2020, сводятся к тому, что

заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со следующими товарными знаками:



[1]- «Inspire» по свидетельству № 274553 с приоритетом 28.05.03, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "Альянс КожПром", 195009, С-Петербург, ул. Михайлова, д.11, корп.205, лит.И в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

[2]- «Inspire» по международной регистрации № 901664 с конвенционным приоритетом от 06.04.06 зарегистрированный на имя GROUPE ADEO 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 F-59790 RONCHIN (FR), для однородных товаров 24 и 27 классов МКТУ;

[3]- "Inspira" по международной регистрации № 833282 с конвенционным приоритетом 18.09.03, зарегистрированный на имя KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L., 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к отсутствию однородности товаров (услуг) заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Заявителем скорректирован перечень товаров 24, 27 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Письмо с уточненным перечнем направлено в рамках ответа от 23.04.2020 на уведомление экспертизы о результатах проведения проверки обозначения по заявке №2019720158 на соответствие требованиям законодательства. По мнению заявителя, товары 24, 27 классов МКТУ, перечисленные в скорректированном перечне, неоднородны товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Как отмечается в возражении, товары 27 класса МКТУ «обои» и «стеклообои» не являются товарами одного вида как в техническом, так и в нормативном значении (см. ГОСТ 30834-2020, ГОСТ 52805-2007). «Стеклообои» и «обои»

являются самостоятельными видами товаров, относятся к роду «рулонных стеновых покрытий» (см. ГОСТ 52805-2007). Что касается каналов реализации (сбыта), то они являются универсальными для всех видов товаров, в качестве критериев оценки для регистрации товарных знаков законом не установлены, поэтому не могут быть применены.

Кроме того, заявителем оспаривается вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

В возражении также указывается, что потребители не ассоциируют обозначение

INSPIRE

«**INSPIRE**» с каким-либо изготовителем, следовательно, заявленное обозначение не способно ввести кого-либо в заблуждение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019720158.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.04.2019) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

INSPIRE

Заявленное словесное обозначение « » по заявке №2019720158 приоритетом от 26.04.2019 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2019720158 испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 24, 27, 35 классов МКТУ:

24 – материалы нетканые текстильные, в том числе, из стекловолокна;

27 - покрытия настенные текстильные из стекловолокна; стеклообои;

35 - демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама.



» [1] по

Противопоставленный товарный знак «**Inspire**» [1] по свидетельству №274553 представляет собой словесный элемент “INSPIRE”, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом все буквы кроме первой выполнены черным цветом заливки, а первая буква выполнена в оранжевом цвете заливки. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Охрана предоставлена в сочетании чёрного и красного цветов.

Противопоставленный словесный знак «**Inspire**» [2] по международной регистрации № 901664, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации знаку предоставлена правовая охрана, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ “*Tissus à usage textile; tissus d'ameublement; couvertures de lit et de table; linge de lit; linge de maison (à l'exception du linge de table en papier et des serviettes de toilette en papier), linge de table non en papier; plaids; stores et rideaux en matières textiles; embrasses en matières textiles; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; tentures murales en matières textiles (Ткани текстильные; обивка; покрывала для кроватей и столов; постельное белье; постельное белье (за исключением бумажного скатерти и бумажных полотенец), не бумажное скатерти; пледы; жалюзи и занавески из текстильных материалов; подхваты из текстильных материалов; занавески для душа из текстильных или пластмассовых материалов; гобелены из текстильных материалов)*” и 27 класса МКТУ “*Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (autres que les carrelages et les peintures); descentes de bain (tapis); tentures murales non en matières textiles; papiers peints (Ковры, половики, циновки, линолеум и другие напольные покрытия (кроме плитки и красок); банные спуски (ковры); настенные гобелены, не изготовленные из текстильных материалов; обои)*”.

Противопоставленный словесный знак “**Inspira**” [3] по международной регистрации № 833282 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в

том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ “*Fabrics of textile and other material and plastic material, all for sewing and embroidery; interlinings for stabilization of fabrics for sewing and embroidery and other interlinings for sewing* (Ткани из текстильных и других материалов и пластмасс, все для шитья и вышивания; прокладочный материал для стабилизации тканей для шитья и вышивания и другие сопутствующие материалы для шитья)”.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ обозначения по заявке №2019720158 и противопоставленных знаков [1-2] показал, что они включают в свой состав в качестве единственного индивидуализирующего элемента тождественные словесные элементы «INSPIRE». При этом заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются тождественными друг другу. В тоже время заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения, близкого к тождеству, так как в сравниваемых знаках присутствуют различия, связанные с графическим оформлением шрифта, при семантическом и фонетическом тождестве единственного индивидуализирующего элемента «Inspire» (в переводе с английского языка на русский имеет значение «внушать; вселять; способствовать; стимулировать»).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] позволяет установить признаки фонетического сходства составляющих данные обозначения словесных элементов. Так, словесные элементы «INSPIRE» и «Inspira» имеют сходное звуковое воспроизведение, так как состоят из

пяти одинаковых букв, расположенных в одинаковой последовательности, за исключением различия в последней шестой букве (е/а).

Учитывая, что словесный элемент “Inspira” не имеет установленного лексического значения, представляет собой вымышленное слово, то семантический критерий сходства не применяется при сравнении заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [3].

С точки зрения визуального восприятия сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом за счет одинаковой длины слова и совпадения графем пяти букв из шести.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] следует признать в высокой степени сходными друг с другом.

При установленной выше степени сходства обозначений более широкий круг товаров и услуг следует рассматривать в качестве однородных.

Анализ заявленного перечня товаров (услуг) показал, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для различного вида стеновых покрытий, применяемых для строительства и ремонта помещений.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-3] также распространяется на товары, представляющие собой различные покрытия.

Так, товары 24 класса МКТУ “материалы нетканые текстильные, в том числе, из стекловолокна”, перечисленные в перечне заявки №2019720158, однородны товарам 24 класса МКТУ “занавески для душа из текстильных или пластмассовых материалов; обивка; жалюзи и занавески из текстильных материалов” противопоставленного знака [2], а также товарам “Ткани из текстильных и других материалов и пластмасс, все для шитья и вышивания; прокладочный материал для стабилизации тканей для шитья и вышивания и другие сопутствующие материалы для шитья” противопоставленного знака [3]. Сравниваемые товары могут соотноситься по материалу, из которого они изготовлены, а также могут быть использованы для ремонтных и отделочных работ.

Товары 27 класса МКТУ «покрытия настенные текстильные из стекловолокна; стеклообои», перечисленные в перечне заявки №2019720158,

однородны товарам 27 класса МКТУ «настенные гобелены, не изготовленные из текстильных материалов; обои» противопоставленного товарного знака [2].

Сопоставляемые товары 24, 27 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного относятся к одному роду товаров (стеновые покрытия), имеют одинаковое назначение (предназначены для строительства и ремонта помещений), характеризуются одинаковыми каналами сбыта (строительные магазины), следовательно, однородны.

Регистрация товарного знака по заявке №2019720158 испрашивается также для услуг 35 класс МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров. Вместе с тем противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ, следовательно, препятствует регистрации заявленного обозначения для тождественных и однородных услуг. Кроме того, следует указать, что производственная деятельность, в том числе, связанная с изготовлением товаров 24, 27 классов МКТУ, в отношении чего предоставлена правовая охрана знакам [2-3], неразрывно связана с осуществлением услуг по их продаже и продвижению, т.е. с заявленными услугами 35 класса МКТУ. Высокая степень сходства между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [2-3], близкая к тождеству, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими знаками, одному производителю. В этой связи усматривается наличие однородности товаров и услуг 24, 27, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3].

Коллегия приняла к сведению довод возражения об отсутствии сведений об ассоциировании в сознании потребителя обозначения «INSPIRE» с каким-либо конкретным производителем, однако указанное обстоятельство не устраняет имеющееся сходство между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [1-3] до степени их смешения.

Тем самым, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019720158 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельцев противопоставленных

товарных знаков [1-3], в отношении однородных товаров и услуг. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.07.2020.