

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 (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026471, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНСАЙД», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «  » по заявке №2023726195 с приоритетом от 31.03.2023 зарегистрирован 05.06.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1026471 в отношении товаров и услуг 25, 26, 32, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Куркова Алексея Владимировича, 141401, Московская область, г. Химки, пр-кт Мира, 8, кв. 48 (далее – правообладатель), сведения о чем опубликованы 05.06.2024 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №11 за 2024 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1026471 предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый

товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ИНСАЙД», право на которое в отношении однородной сферы деятельности в области IT-технологий и веб-дизайна возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 31.03.2023, и продолжается на момент обращения с возражением.

Учитывая изложенные обстоятельства и принимая во внимание дополнения к возражению, поступившие в корреспонденции 11.08.2025, 01.12.2025, 30.12.2025, лицо, его подавшее, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026471 недействительным частично в отношении услуг 42 класса МКТУ *«дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги по созданию дизайна логотипа»*.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, были представлены следующие документы (копии):

(1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) со сведениями об ООО «ИНСАЙД»;

(2) договор №100108 от 10.01.2008, заключенный с ООО «Континент Плюс»;

(3) договор №121108 от 12.11.2008, заключенный с ООО «БИРСС-Менеджмент»;

(4) договор №150107-1 от 15.01.2007, заключенный с ООО «Голдлинк»;

(5) договор №220307-1 от 22.03.2007, заключенный с ООО «Импульс»;

(6) договор №270807-1 от 27.03.2007, заключенный с ООО «Бератор»;

(7) договор №01112010 от 01.11.2010, заключенный с ООО «КлиентСофт»;

(8) договор №030308 от 03.03.2008, заключенный с ООО «Апельсин Мобайл»;

(9) примеры отзывов от компаний;

(10) сведения об участии в выставке «СВЯЗЬ» за 2019, 2020 и 2022 годы;

(10.1) интернет-каталог «Участники выставки «СВЯЗЬ-2019»,

https://catalog.expoentr.ru/catalog.php?wyst_id=158&info_id=0&zal_select=6;

(10.2) интернет-каталог «Участники выставки СВЯЗЬ-2020»,

https://catalog.expoentr.ru/catalog.php?wyst_id=180;

- (10.3) интернет-каталог «Участники выставки СВЯЗЬ-2020»,
<https://icatalog.exposentr.ru/ru/exhibitions/4f4c3a03-2d7f-11eb-80c7-a0d3c1fab97e/list>;
- (11) сертификат участия в выставке «TECH WEEK – 2023» (итоги «TECH WEEK. ОСЕНЬ 2023»), <https://techweek.moscow/blog/tpost/rv2iivpfo1-itogi-tech-week-osen-2023>;
- (12) скриншот с информацией о выставке «СВЯЗЬ – 2025», <https://www.sviaz-expo.ru/>;
- (13) скриншот перевода с английского языка слова «inside» на русский язык:
<https://translate.academic.ru/inside/en/ru/>;
- (14) скриншот сведений из Толкового словарь Ефремовой, Т. Ф. Ефремова, 2000: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/275348/инсайд>;
- (15) статья «инсайд» и «инсайт» - это одно слово или два разных? А что они значат?, <https://mel.fm/gramotnost/chto-eto-znachit/9618243-insayd-i-insayt--eto-odno-slovo-ili-dva-raznykh-a-chto-oni-znachat>;
- (16) выписка из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке №2024836384 о поданном на регистрацию обозначении «Инсайд»;
- (17) договор №101224 от 10.12.2024 с ООО «АВС АНАЛИТИКА»;
- (18) договор №151009 от 15.10.2009 с ООО «Мультитек»;
- (19) договор №Д1181-1800250 от 15.11.2018 на участие в выставке «СВЯЗЬ-2019»;
- (20) договор №Д/181-1900020 от 21.08.2019 на участие в выставке «СВЯЗЬ-2020»;
- (21) договор оказания услуг РТВ9-СП-02 от 30.11.2022;
- (22) договор №К-121124 от 12.11.2024 с компанией ООО «ВЕБВОРК»;
- (23) договор №100309 от 10.03.2009, заключенный с ООО «ЭЛИТ СЕРЕБРО»;
- (24) договор комиссии №12115/10 от 01.03.2010, заключенный с ООО «Яндекс»;
- (25) договор №100108 от 10.01.2008, заключенный с ООО «Континент Плюс»;

(26) договор №050209 от 05.02.2009 с компанией ООО «Эльдера»;

(27) договор №030815 от 03.08.2015, заключенный с ООО «Цветок Жизни».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении. Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80107508609745) уведомление о дате, месте и времени рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №1026471 было получено правообладателем 30.04.2025. Впоследствии заседания коллегии по рассмотрению возражения неоднократно откладывались, о чем правообладатель извещался в установленном порядке. Не располагая иными адресами, административный орган исчерпал свои возможности по уведомлению правообладателя. На дату рассмотрения возражения правообладатель не представил отзыв по мотивам поданного возражения и на заседании коллегии отсутствовал. Согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026471 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (31.03.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в

отношении однородных товаров 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

Исходя из положений 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 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.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №1026471 с приоритетом от 31.03.2023 является комбинированным, включает расположенные друг под другом буквенный и словесный элементы «PWR» и «INSIDE», выполненные заглавным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованных под треугольник двух заглавных латинских букв «P» и «I». Буквы «PWR» в составе товарного знака по свидетельству №1026471 указаны в качестве неохраняемого элемента. Словесный элемент «INSIDE¹» представляет собой лексическую единицу английского языка со значением «внутренняя сторона; внутренняя часть; внутренность; изнанка» и произносится как [ин-сайд].

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026471 оспаривается в отношении части услуг 42 класса МКТУ, а именно, «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов;

¹ <https://translate.academic.ru/inside/en/ru/?ysclid=mlaxsy6h9a423059084>.

дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги по созданию дизайна логотипа».

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026471 подано Обществом с ограниченной ответственностью «ИНСАЙД» со ссылкой на пункт 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку названное лицо считает нарушенным свое исключительное право на фирменное наименование, которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471 и использовалось на протяжении длительного времени в сфере деятельности по созданию веб-сайтов. Помимо указанного, в возражении приводится информация о том, что ООО «ИНСАЙД» подало на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

«Инсайд» по заявке №2024836384 (приложение 16), сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1026471.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и фирменное наименование «ИНСАЙД», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ИНСАЙД» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026471.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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

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

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

- 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);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4 (далее - Обзор).

Так, согласно сведениям ЕГРЮЛ (1) право на фирменное наименование «ИНСАЙД» у лица, подавшего возражение, возникло с 31.10.2006, т.е. задолго до

даты приоритета (31.03.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471.

Словесная часть оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471 включает в свой состав указанное в качестве неохраняемого элемента сочетание букв «PWR» и акцентирующий на себе внимание в первую очередь единственный индивидуализирующий словесный элемент «INSIDE», который фонетически тождественен произвольной части фирменного наименования ООО «ИНСАЙД». При этом слово «инсайд», являясь заимствованием из английской лексики (от слова «inside» - внутри), вошло в лексику русского языка² со значением: 1) полусредний нападающий - игрок в футбольной и хоккейной команде, занимающий в линии нападения положение между крайним и центральным игроками; 2) вброс информации на рынок с целью получения коммерческой или политической (карьерной) прибыли. В этой связи можно говорить и о семантическом тождестве сравниваемых обозначений «INSIDE» и «ИНСАЙД».

Названные обстоятельства позволяют говорить о наличии сходства до степени смешения словесной части оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования.

Исходя из данных ЕГРЮЛ (1), среди дополнительных сфер деятельности ООО «ИНСАЙД» указывается деятельность по ОКВЭД (46.1), связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

Вышеназванная деятельность включают в себя и услуги в области создания веб-сайтов.

Как следует из материалов возражения (приложения 2, 3 – 7, 9, 18, 24 - 27) ООО «ИНСАЙД» с 2007 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471 фактически оказывало третьим лицам услуги по созданию веб-сайтов, которые, в том числе, согласно предмету договоров, непосредственно связаны с веб-дизайном и рекламным оформлением.

² https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/45105/инсайд?ysclid=mlaykcafxu292030948.

Следует отметить, что веб-дизайн³ - это вид графического дизайна, направленный на разработку и оформление объектов информационной среды Интернета, призванный обеспечить им высокие потребительские свойства и эстетические качества.

В свою очередь предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1026471 оспаривается в отношении широкого перечня услуг 42 класса МКТУ в области дизайна, а именно: *«дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги по созданию дизайна логотипа»*.

При этом дизайн⁴ (от англ. design - замысел - проект, чертеж, рисунок) – это термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды.

Вышеприведенные услуги оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471 представляют собой частные случаи дизайна.

Так, промышленный дизайн⁵ как вид деятельности включает в себя элементы искусства, маркетинга и технологии. Промышленный дизайн охватывает широчайший круг объектов, от домашней утвари до высокотехнологичных, наукоёмких изделий. В традиционном понимании к задачам промышленного дизайна относятся прототипирование бытовой техники, производственных установок и их интерфейсов, наземного, водного и воздушного транспорта (в том числе автомобилей, самолётов, поездов), разнообразного инвентаря. Особое место занимает дизайн мебели и элементов интерьера, посуды и столовых приборов, разработка форм и концептов которых имеет глубокие исторические предпосылки.

В свою очередь дизайн художественный⁶ - это проектирование объектов с учётом эстетических принципов, концентрирующихся на декорировании, а не на улучшении функциональности или стоимости. Сегодня существует всё больше дисциплин дизайна, в которых эстетика играет важную роль: архитектура, книжная иллюстрация, дизайн интерьера, дизайн освещения, дизайн мебели, дизайн кухонной

³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-дизайн?ysclid=mky1f1rlw17539467501>.

⁴ Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/119362>.

⁵ https://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленный_дизайн?ysclid=mky10fxjxu325458597.

⁶ <https://gallerix.ru/pedia/design/>.

утвари, текстильный дизайн, дизайн одежды, ритейл-дизайн, графический дизайн, а также компьютерный и веб-дизайн.

Графический дизайн⁷ - художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникационной среды, а также форма визуальной коммуникации с использованием текста, изображений или продвижения посылки для представления информации. Графические дизайнеры создают и комбинируют символы, изображения и текст для формирования визуальных представлений идей и сообщений. Они используют типографику, изобразительное искусство и методы компьютерной вёрстки для создания визуальных композиций. Графический дизайн традиционно используется в статических носителях, таких как книги, журналы и брошюры. Кроме того, с появлением компьютеров графический дизайн используется в электронных СМИ – часто его называют интерактивным дизайном или мультимедийным дизайном. Прагматика графического дизайна определяет его технико-коммуникационные разновидности: корпоративно-рекламный дизайн (рекламу, логотипы и брендинг, упаковку продукции, «наружную рекламу»), редакционно-издательский дизайн (оформление книг, журналы, газеты, буклеты, флаеры).

Дизайн интерьера⁸ - разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью - приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека. Дизайн интерьера призван сочетать утилитарные, эстетические, технико-конструктивные и, в отдельных случаях, художественно-образные свойства проектируемого пространства. Дизайнер управляет всем процессом проектирования, начиная с планировки помещения, устройства освещения, систем вентиляции, акустики; отделки стен; и заканчивая размещением мебели и установкой навигационных знаков.

Исходя из приведенных определений, деятельность лица, подавшего возражение, являющаяся по сути своей видом дизайна, может быть соотнесена по виду с такими услугами 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как

⁷ https://ru.wikipedia.org/wiki/Графический_дизайн?ysclid=mky14akdiy964275138.

⁸ https://ru.wikipedia.org/wiki/Дизайн_интерьера?ysclid=mky0szjf12693199589.

«дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги по созданию дизайна логотипа».

Сопоставляемая деятельность лица, подавшего возражение, и названные услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471 относятся к одной родовой группе – дизайн, характеризуются одинаковым назначением (предоставление третьим лицам объектов дизайна), кругом потребителей (физические и юридические лица, заинтересованные в создании объектов дизайна), что обуславливает вывод об их однородности деятельности.

Установленная высокая степень сходства словесной части оспариваемого товарного знака по свидетельству №1026471 и произвольной части фирменного наименования ООО «ИНСАЙД» с учетом однородности указанных выше услуг 42 класса МКТУ и вида деятельности, фактически осуществляемого лицом, подавшим возражение, создают опасность смешения сравниваемых средств индивидуализации в глазах потребителей и обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части перечня, для которого ему предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1026471 недействительным частично в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги по созданию дизайна логотипа».