

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 07.06.2005 против регистрации товарного знака по свидетельству №269613, поданное компанией Смарт Гмбх, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2003705128/50 с приоритетом от 17.03.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2004 под №269613 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Общество по управлению имуществом», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 02, 03, 04, 08, 11, 12, 35, 37, 39 и 40 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый знак является комбинированным и содержит словесную часть в виде оригинального, вымышленного слова «СМАРТЭК», выполненного заглавными буквами русского алфавита своеобразным жирным шрифтом. Справа от этого слова расположен изобразительный элемент, представляющий собой два ромба: верхний – белого цвета с черным контуром по краю, и нижний – черного цвета. При этом ромбы выполнены со смещением черного вниз по горизонтальной оси. Белый ромб, находящийся сверху черного, как бы рассечен на две части зигзагообразной полосой, напоминающей латинскую букву «S». В иссеченной части этой буквы просматривается черный ромб.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.06.2005 против регистрации данного товарного знака, мотивированное его не соответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания

и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. На территории Российской Федерации охраняются следующие обозначения:

- «SMART» по свидетельству № 212163 для товаров 07, 12 и услуг 35, 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 10.10.1995;
- «SMART» по свидетельству № 232817 для товаров 12 и услуг 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 25.04.1997;
- «SMART» по свидетельству № 206007 для товаров 12 и услуг 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 26.10.1996;
- «SMART WEBMOVE» по международной регистрации № 753601 для товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 11.09.2000;
- «AUTO SMART» по международной регистрации № 567818 для товаров 03, 07 и услуг 37 классов МКТУ приоритетом от 04.12.2000;
- «SMART WEBMOVE» по международной регистрации № 753906 для товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 11.09.2000;
- «SMART» по международной регистрации № 740564 для товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ с приоритетом от 25.02.2000.

2. Перечисленные выше знаки состоят или содержат в своем составе слово «SMART», а сильным элементом оспариваемого знака выступает слово «СМАРТЭК». Отмеченные словесные элементы отличаются фонетически только наличием суффикса «-ЭК», т.е. у обозначений полностью фонетически совпадает начальная часть «СМАРТ». Следовательно, в данном случае имеет место вхождение одного обозначения в другое. Наличие в оспариваемом знаке части «-ЭК» не может оказать решающего влияния на

вывод о звуковом сходстве знаков, поскольку данная часть и по написанию и по звучанию гораздо короче совпадающей части;

3. Оспариваемый товарный знак выполнен в кириллице обычным шрифтом печатными заглавными буквами черно-белого цвета. Противопоставленные знаки выполнены в латинице обычным шрифтом печатными буквами черно-белого цвета. В целом знаки производят одинаковое впечатление. При этом графическое сходство знаков усиливается за счет совпадения графических единиц латиницы и кириллицы, а именно, букв «М», «А», «Т»;

4. На основании изложенного оспариваемый знак и противопоставленные знаки являются сходными;

5. Товары 03, 12 и услуги 37 и 39 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными товарам и услугам данных классов, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки, поскольку относятся к товарам и услугам одного вида, имеют одинаковое назначение, одинаковые каналы распространения и один круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию данного товарного знака недействительной частично для товаров 03 и 12, а также услуг 37 и 39 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлены следующие материалы:

1. Сведения о регистрации товарного знака № 269613 на 1 л.;
2. Сведения о противопоставленных регистрациях на 24 л.;
3. Информационные материалы сайтов Интернет на 6 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 07.06.2004 правообладатель свой отзыв не представил, на заседании коллегии отсутствовал. Поступившая от него 13.12.2005 просьба о переносе заседания коллегии свидетельствует о его знании о наличии возражения против принадлежащего ему знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 17.03.2003 поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, и введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии со статьей 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «СМАРТЭК», выполненного стандартным полужирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного справа от него изобразительного элемента в виде двух наложенных друга на друга ромбов: черного и белого. При этом поверхность верхнего белого ромба рассечена зигзагообразной черной линией, стилизованной под латинскую букву «S».

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в сочетании белого и черного цветов. При этом знак зарегистрирован для товаров и услуг 02, 03, 04, 08, 11, 12, 35, 37, 39 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №269613.

Оспариваемому товарному знаку противопоставлены:

- словесный товарный знак «SMART» по свидетельству № 212163 с приоритетом от 10.10.1995, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, для товаров 07, 12 и услуг 35, 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «SMART» по свидетельству № 232817 с приоритетом от 25.04.1997, выполненный нестандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, для товаров 12 и услуг 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «SMART» по свидетельству № 206007 с приоритетом от 26.10.1996, выполненный нестандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, для товаров 12 и услуг 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ;

- словесное обозначение «SMART WEBMOVE» по международной регистрации № 753601 с приоритетом от 11.09.2000,

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, для товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ;

- комбинированное обозначение со словесным элементом «AUTO SMART» по международной регистрации № 567818 приоритетом от 04.12.2000, выполненным нестандартным полужирным шрифтом заглавными и прописными буквами латинского алфавита, для товаров 03, 07 и услуг 37 классов МКТУ;

- комбинированное обозначение со словесным элементом «SMART WEBMOVE» по международной регистрации № 753906 с приоритетом от 11.09.2000, выполненным стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, для товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ;

- словесное обозначение «SMART» по международной регистрации № 740564 с приоритетом от 23.02.2001, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, для товаров 07 класса МКТУ;

- комбинированное обозначение со словесным элементом «SMART» по международной регистрации № 740564 с приоритетом от 25.02.2000, выполненным нестандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, для товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ.

Анализ противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что все они содержат словесный элемент «SMART», выполненный буквами латинского алфавита. Отмеченный элемент является «основным», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

«Сильным» элементом оспариваемого знака является фантазийное слово «СМАРТЭК», поскольку основная смысловая нагрузка, оказывающая

существенное влияние на различительную способность обозначения, приходится именно на него.

Сравнительный анализ словесных элементов «СМАРТЭК» и «SMART» не позволяет согласиться с мнением о том, что они являются сходными до степени смешения.

Словесный элемент «СМАРТЭК» состоит из 7 букв, 7 звуков и двух слогов. При этом, учитывая, что данный элемент представляет собой фантазийную лексическую единицу, отсутствующую в доступных словарях русского языка, не представляется возможным сделать однозначный вывод об ударном слоге.

Словесный элемент «SMART» состоит из 5 букв, 5 звуков и одного слога.

Не вызывает сомнений, что в сравниваемых обозначениях имеет место фонетическое совпадение начальных частей «СМАРТ-» и «SMART».

Вместе с тем, сравнение по графическому критерию сходства показывает, что словесный элемент «СМАРТЭК» оспариваемого товарного знака выполнен буквами русского алфавита, тогда как обозначение «SMART» выполнено буквами латинского алфавита. Кроме того, в оспариваемом знаке имеет место наличие дополнительного звуко сочетания «-ЭК», расположенного в конце после согласной буквы, что обуславливает его восприятие как составную часть слога «ТЭК». В сочетании с тем фактом, что сравниваемые элементы представляют собой достаточно короткие слова, в которых каждый составляющий их звук имеет важное значение, не представляется возможным сделать вывод о наличии между словесными элементами «СМАРТЭК» и «SMART» графического сходства в целом, что опровергает довод возражения о том, что данные элементы производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в русском языке отсутствует лексическая «СМАРТЭК», обладающая



семантикой, а, следовательно, вызывающая определенные смысловые ассоциации.

Обозначение «SMART» представляет собой значимую единицу английского языка и может быть переведено, например, как сильная боль, горе, несчастье, изящество, сильный резкий, интенсивный, живой, энергичный, толковый, сообразительный, умный, разумный. Частое использование данного словесного элемента в составе товарных знаков в значении «умный», «сообразительный» (указывая тем самым на отличительные свойства товара), особенно предназначенных для маркировки товаров, относящихся к области техники, обуславливает вывод о хорошем знании средним российским потребителем данного английского слова именно в данной семантике. В силу изложенного отсутствуют основания полагать, что сопоставляемые слова будут смешиваться по смысловому критерию сходства.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит достаточных оснований для признания словесного элемента «СМАРТЭК» сходным до степени смешения со словесным элементом «SMART», и, как следствие, для сходства обозначений в целом. Кроме того, коллегия учла наличие в оспариваемом знаке изобразительного элемента, отличающегося от изобразительных элементов, входящих в состав противопоставленных регистраций, и обладающего определенной степенью индивидуализации благодаря своей оригинальности и простоте.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания комбинированного товарного знака со словесным элементом «СМАРТЭК» сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и международными регистрациями, содержащими словесный элемент «SMART».

Отсутствие сходства до степени смешения позволяет Палате по патентным спорам не проводить анализ на предмет установления

однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым товарным знакам и регистрациям.

Таким образом, Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений пункта 1 статьи 7 Закона при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №269613.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2005, оставить в силе действие правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «СМАРТЭК» по свидетельству № 269613.**