

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.01.2006, поданное «ДаймлерКрайслер АГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака «ESMART» по свидетельству №279275, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ESMART» по заявке №2002713024/50 с приоритетом от 05.07.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.11.20004 за №279275 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные системы управления бизнесом», Москва (далее правообладатель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак, согласно описанию, приведенному в заявке, представляет собой обозначение фантазийного типа «ESMART», выполненное жирным наклонным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.01.2006 выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку «ESMART» по свидетельству №279275 в отношении всех указанных в перечне услуг 37 класса МКТУ произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на территории Российской Федерации зарегистрированы сходные товарные знаки, содержащие словесный элемент «SMART»;
- сравниваемые словесные элементы ESMART и SMART сходны фонетически, поскольку имеет место вхождение одного обозначения в другое;
- сравниваемые элементы имеют близкий состав гласных и идентичный состав согласных букв, одинаковое расположение совпадающих букв и звуков;

- наличие в рассматриваемом словесном элементе дополнительной начальной буквы «Е» не оказывает сильного влияния на звучание сравниваемых словесных элементов;

- сравниваемые обозначения обладают графическим сходством;

- исследуемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных услугам 37 и товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых произведены регистрации противопоставляемых товарных знаков.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака №279275 недействительной частично в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

Однако, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.11.2006, лицом, подавшим возражение, был уточнен перечень услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание регистрации товарного знака № 279275 недействительным, а именно, исключить услуги «мытье автомобилей, обслуживание техническое транспортных средств» и скорректировать услуги этого же класса «ремонт» и «установка оборудования» как «ремонт, за исключением ремонта транспортных средств, установка оборудования, за исключением установки оборудования транспортных средств» (приложение №2 на 10 л.).

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия регистрации № 279275, на 2 л.;

- копии регистрации № 212163, № 232817, № 206007, на 4 л.;

- копии международных регистраций №753601, №753906, №567818, на 14 л.;

- копии страниц Интернет-сайта [www.smart-club.ru](http://www.smart-club.ru), на 6 л.

Правообладатель товарного знака «ESMART» по свидетельству №279275 на заседании коллегии выразил согласие с доводами, уточненными лицом, подавшим возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения возражения.

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 (05.07.2002) поступления заявки № 2002713024/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3) Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 «ESMART» по свидетельству №279275 является словесным и представляет собой слово, выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарно-справочной литературы показал, что указанное слово отсутствует в лексических фондах наиболее распространенных современных языков, использующих латиницу, и, следовательно, является вымышленным.

Возражение от 20.01.2006 основано на наличии знаков [1]-[6], зарегистрированных ранее в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Товарный знак [1] по свидетельству № 212163 с приоритетом от 10.10.1995 является словесным и представляет собой словесный элемент «SMART», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2] и [3] по свидетельствам №232817 и №206007, с приоритетом от 26.10.1996 являются комбинированными и представляют собой словесный элемент «SMART», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Словесное обозначение «SMART WEBMOVE» [4] по международной регистрации № 753601 с приоритетом 28.02.2001 выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Обозначение зарегистрировано в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Комбинированное обозначение [5] по международной регистрации №753906 с конвенциональным приоритетом от 11.09.2000, включает словесный элемент «SMART WEBMOVE», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой четырехугольник, внутри которого на светлом фоне помещено стилизованное изображение автомобиля, над которым расположены три дуги. Обозначение

зарегистрировано в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Обозначение [6] по международной регистрации № 567818 с приоритетом от 04.12.1990 является комбинированным и представляет собой четырехугольник темного цвета, внутри которого друг под другом со смещением расположены словесные элементы «Auto» и «Smart», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Под элементом «Smart» расположены косые линии, выполненные в светлом и темном цветовом сочетании, чередующимся между собой. Данное обозначение зарегистрировано в отношении товаров 07 класса МКТУ.

При анализе на тождество и сходство не может учитываться противопоставленная международная регистрация [6], т.к. её правовая охрана предоставлена только в отношении товаров 07 класса МКТУ (пункт 14.4.2 Правил).

Анализ противопоставленных обозначений и товарных знаков свидетельствует о том, что общим, объединяющим их элементом является входящий в их состав словесный элемент «SMART», выполненный буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ оспариваемого словесного товарного знака «ESMART» и словесного элемента «SMART» свидетельствует о наличии между ними сходства.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они имеют одинаковый состав согласных звуков. Фонетические различия между обозначениями состоят только в наличии в оспариваемом товарном знаке дополнительного гласного звука «Е», расположенного в начале. Следствием наличия дополнительного гласного звука в оспариваемом знаке является разное количество звуков и разное количество слогов, но при этом необходимо отметить, что фактически имеет место фонетическое вхождение словесного элемента «SMART» в оспариваемый знак «ESMART». Различие только в одном звуке не может считаться достаточным для признания сопоставляемых обозначений фонетически не сходными.

Семантическое различие сравниваемых словесных обозначений обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак не имеет смыслового значения, в то время как слово «SMART» является лексически значимой единицей. В переводе с английского языка «SMART» имеет такие значения, как: **1.** 1) жгучая боль; 2) горе, печаль. **2.** 1) остроумный, находчивый; 2) ловкий продувной; 3) щеголеватый, нарядный, модный; 4) быстрый, проворный; 5) резкий, сильный. **3.** изящно, щеголевато. **4.** 1) испытывать жгучую боль, болеть, страдать (В. К. Мюллер. Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1999, стр. 681).

Что касается графического признака сходства, то оспариваемый товарный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с наклоном вправо.

Среди противопоставленных обозначений имеют место как словесные товарные знаки [1] и [4], так и комбинированные обозначения, состоящие из словесного и изобразительного элементов [2], [3], [5]. При этом все противопоставленные обозначения содержат словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита. Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «SMART», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в результате чего производит одинаковое общее зрительное впечатление с оспариваемым товарным знаком. Аналогичный вывод может быть сделан и при графическом сопоставлении оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [4].

Общее впечатление, производимое словесными обозначениями, является главенствующим при установлении графического сходства между ними.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания оспариваемого товарного знака фонетически и графически сходным с зарегистрированными ранее на имя других лиц товарными знаками.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство, ремонт, установка

оборудования, мытье автомобилей, мытье окон, обслуживание техническое транспортных средств, ремонт и уход за часами».

В перечнях услуг 37 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1] – [5] перечислены следующие позиции: «чистка, мойка, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, включая замену всевозможных частей и принадлежностей; чистка, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, включая замену всех частей и принадлежностей, необходимых для эксплуатации автомобилей; ремонтные работы, осуществляемые электронным способом».

В этой связи, с учетом скорректированного лицом, подавшим возражение, перечня услуг 37 класса МКТУ (приложение №2), у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания оспариваемого товарного знака для остальной части услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №279275 не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона. Правообладатель выразил свое согласие с признанием недействительным правовой охраны оспариваемого товарного знака для части услуг 37 класса МКТУ «мытье автомобилей, обслуживание техническое транспортных средств; ремонт, за исключением ремонта транспортных средств; установка оборудования, за исключением установки оборудования транспортных средств» (см. приложение №2).

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.01.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ESMART» по свидетельству №279275 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; носители информации магнитные; диски звукозаписи; автоматы торговые; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые; счетные машины; оборудование для обработки информации и компьютеры; телевизоры; компьютеры; компакт-диски [пзу]; утюги электрические; программы для компьютеров; автоответчики телефонные; антенны; аппараты телефонные; бинокли; видеокамеры; дискеты; оправы для очков; очки солнцезащитные; плееры для компакт-дисков; принтеры; рации портативные; смарт-карточки; элементы гальванические.
- 16 - продукция печатная; афиши, плакаты; билеты; газеты; журналы; книги; коробки картонные или бумажные; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; периодика; этикетки [за исключением тканевых].
- 35 - анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; комплектование штата сотрудников; аудит; исследования в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; реклама

телевизионная; агентства рекламные; услуги в области общественных отношений; управление гостиничными делами; составление налоговых деклараций.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; клиринг; ликвидация торгово-промышленной деятельности; менеджмент финансовый; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценка драгоценностей; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; сдача в аренду недвижимого имущества; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; учреждение взаймофондов; экспертиза налоговая.

37 - строительство; ремонт, за исключением ремонта транспортных средств; установка оборудования, за исключением установки оборудования транспортных средств; мытье окон; ремонт и уход за часами.

38 - агентства печати новостей.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; издание книг; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; видеосъемка; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам развлечений; киностудии; монтирование теле- и радиопрограмм; пансионы; услуги казино; шоу-программы; организация конкурсов учебных или развлекательных.

42 - юридическая служба; создание новых видов товаров;

лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по охране авторских прав; промышленные и научные исследования и разработки; дизайн промышленный; дизайн в области упаковки [услуги]; контроль качества; оформление интерьера.