

**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 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 16.04.2018, поданное компанией «ЭлДжи Электроникс Инк.», Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016721395 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016721395, поданной 15.06.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

**Smart ThinQ**

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Решение Роспатента от 15.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016721395 в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со знаком



[2] по международной регистрации № 1298842, приоритет от 11.12.2015, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Samsung Electronics Co., Ltd.», 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, Корея, в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ;

- экспертизой указано на фонетическое, графическое и смысловое сходство сходство сравниваемых обозначений [1] и [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.04.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.12.2017.

Доводы возражения, поступившего 16.04.2018, сводятся к следующему:

- слог - это элемент звучащей, а не письменной речи и при определении количества слогов необходимо ориентироваться на фонетическую транскрипцию слова и количество звуков в слове, а не на написание слова и количество букв в нем. Правила переноса также не всегда совпадают с делением слова на слоги (см., например, <http://tutrus.com/orthography/slog>);

- прописная буква «Q» на конце «ThinQ» не образует с остальной частью слова единого звукового или смыслового комплекса, поскольку не входит в состав ни одной из его морфем и поэтому воспринимается как отдельная фонетическая единица. Соответственно, слово «ThinQ» следует произносить как [син-кью], что соответствует двум фонетическим слогам, в отличие от слова «things», в котором выделяется только один фонетический слог - [сингс];

- в сравниваемых обозначениях [1] и [2] сильными элементами являются «ThinQ» (транслитерация в кириллице - «СинКью») и «Things» (транслитерация в кириллице - «Сингз»);

- обозначения [1] и [2] производят разное зрительное впечатление: заявленное обозначение [1] выполнено стандартным шрифтом в черном цвете с использованием заглавных и строчных букв латинского алфавита и его элементы разделены друг от

друга пробелом, а словесный элемент противопоставленного товарного знака [2] выполнен слитно в оригинальной графической манере в бирюзовом цвете с использованием изобразительного элемента в виде круга с растяжкой цвета от желтого до зеленого;

- сильный элемент «ThinQ» в заявленном обозначении [1] является фантазийным и не несет смысловой нагрузки, но напоминает потребителю слово «Think» (перевод на русский - «мысль, размышление; мыслить, размышлять»), а также созвучно слову «Thank you» (перевод на русский - «спасибо, благодарю»). Таким образом, потребитель может перевести заявленное обозначение [1] как «умная мысль» или «мыслить умно», «спасибо, мысль»;

- элемент «things» знака [2] является формой множественного числа слова «thing»;

- заявитель не согласен с доводом экспертизы, что заявленное обозначение [1] на страницах Интернета имеет перевод как «умные штуки» ввиду того, что этот ресурс не является официальным, а содержит лишь мнение частного лица и его авторский перевод;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] бесконфликтно сосуществуют в течение определенного времени на территории Южной Кореи, США, Китая и Европейского Союза.

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.04.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- определение слова «слог» из словаря С.И. Ожегова (распечатка с общедоступного ресурса [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)) – [3];

- правила переноса (распечатка с сайта <http://tutrus.com/orthography/slog>) – [4];

- распечатка из общедоступного словаря Multitran, подтверждающая отсутствие перевода на русский язык фантазийного слова «ThinQ» – [5];

- перевод слова «Think» на русский язык (распечатки из общедоступного словаря Multitran) – [6];

- перевод выражения «Thank you» на русский язык (распечатка из общедоступного словаря Multitran) – [7];
- перевод слова «Things» на русский язык (распечатка из общедоступного словаря Multitran) – [8];
- определение слова «Things» из Оксфордского словаря – [9];
- определение слова «Think» из Оксфордского словаря – [10];
- определение слова «вещь» из словаря С.И. Ожегова (распечатка с общедоступного ресурса dic.academic.ru) – [11];
- определение слов «мысль», «мыслить» из словаря С.И. Ожегова (распечатка с общедоступного ресурса dic.academic.ru) – [12];
- противопоставленный интернет-источник <https://www.mobile-review.com/articles/2011/ifa2011-1g2.shtml> – [13];
- перечень регистраций товарных знаков «Smart ThinQ» и «SmartThings», которые бесконфликтно сосуществуют на территории Южной Кореи, США, Китая и Европейского Союза – [14].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.04.2018, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.06.2016) заявки № 2016721395 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

#### **Smart ThinQ**

[1] является словесным, выполнено в одну строку буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 1298842, приоритет от 11.12.2015 является комбинированным, состоит из словесного элемента «SmartThings», выполненного буквами латинского алфавита, и круга. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ «machines à laver la

vaisselle; mixeurs électriques à usage domestique; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs électriques; machines à laver électriques à usage ménager; aspirateurs de poussière robotisés» («машины для мойки посуды; миксеры электрические бытовые; мешки для пылесосов электрические; пылесосы электрические; машины стиральные электрические бытовые; роботы-пылесосы пыли»), 09 класса МКТУ «téléphones mobiles; appareils de prise de vues numériques; lecteurs multimédias portatifs; ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil pour téléphones portables; casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques d'écoute sans fil pour tablettes électroniques; batteries électriques rechargeables; chargeurs de batterie; étuis en cuir pour téléphones portables; étuis en cuir pour smartphones; étuis en cuir pour tablettes électroniques; étuis de protection à rabat pour téléphones portables; étuis de protection à rabat pour smartphones; étuis de protection à rabat pour tablettes électroniques; tablettes électroniques; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; affichages à diodes électroluminescentes; moniteurs, à savoir moniteurs informatiques, télévisuels, vidéo et tactiles; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes d'ordinateur; semi-conducteurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateur; capteurs électriques; actionneurs électriques; routeurs sans fil; ensembles composés de matériel informatique et périphériques d'ordinateurs, capteurs électriques et actionneurs de vannes électriques; serrures électroniques; serrures de porte numériques; dispositifs de commande informatiques pour serrures de porte numériques; logiciels informatiques; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels d'application informatiques pour téléphones mobiles; micrologiciels» («телефоны; техника для цифровой съемки; медиаплееры портативные; компьютеры портативные; гарнитуры беспроводные для телефонов; гарнитуры беспроводные для смартфонов; беспроводные наушники для планшетных компьютеров; батареи электрические аккумуляторы; зарядные устройства; футляры кожаные для мобильных телефонов; футляры кожаные для смартфонов; кожаные чехлы для планшетов; чехлы защитные клапана для мобильных телефонов; защитные чехлы для смартфонов; защитные чехлы с клапаном для планшетных компьютеров, планшетов, телевизоров; аудио-электронные компоненты; корпуса приставки; DVD-плееры; табло на светодиодах для компьютеров; мониторы, а именно, компьютерные, телевизионные, видео мониторы; 3D-очки; компьютеры;

принтеры компьютерные; полупроводники; компьютерное оборудование; устройства компьютера; датчики электрические; электрические приводы; беспроводные маршрутизаторы; наборы, состоящие из компьютерного оборудования и периферийных устройств, компьютеры, датчики электрические и приводы клапанов электрические; замки электронные; замки дверные цифровые; устройства для управления цифровыми дверными замками; компьютерное программное обеспечение; программные приложения, компьютерные загружаемые; программное обеспечение для применения информационных технологий для мобильных телефонов; прошивки»), 11 класса МКТУ «appareils de climatisation; stérilisateurs d'air; fours de cuisson électriques; sèche-linge électriques; réfrigérateurs électriques; luminaires à diodes électroluminescentes sous forme de lampes; fours à micro-ondes; purificateurs d'air» («устройства для кондиционирования воздуха; стерилизаторы воздуха; печи электрические; сушилки электрические; холодильники электрические; светильники на светодиодах в форме лампы; микроволновые печи; очистители воздуха») в цветовом сочетании: «зеленый, желтый, бирюзовый».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие противопоставленного знака [2] в целом, является словесный элемент «SmartThings», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал звуковое сходство словесных элементов «Smart ThinQ» [1] / «SmartThings» [2], обусловленное тождеством звучания всех гласных и согласных звуков начальных частей «Smart Thin-» [1] / «SmartThin-» [2] («Смарт Тсин-» [1] / «СмартТсин-» [2]). При этом окончания словесных элементов «Smart ThinQ» [1] / «SmartThings» [2] имеют близкое произношение: «-нк» [1] / «-нгс» [2].

В общедоступных словарях и справочниках коллегией выявлено лексическое значение элемента «Smart» [1] (в переводе с английского языка на русский язык означает: умный, хитрый, сообразительный, смарт. См. электронный словарь: [translate.yandex.ru](https://translate.yandex.ru)) и отсутствует значение элемента «ThinQ». Элемент «SmartThings» [2], в том виде как выполнен, не имеет перевода на русский язык. Однако, данный элемент может быть воспринят в качестве обычного соединения двух слов английского языка: «Smart» (перевод слова на русский язык указан выше) и «Things» (в переводе с английского языка на русский язык означает: вещи, предметы, имущество. См. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/Things/en/ru/>). Таким образом, смысловое значение элемента «SmartThings» знака [2] может быть воспринято как «умные вещи», «умные предметы» и т.п. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал, что использование букв одного алфавита способствует признанию обозначений сходными.

Ввиду сходства словесных элементов «Smart ThinQ» [1] / «SmartThings» [2] по фонетическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 07, 09, 11 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 07 класса МКТУ (за исключением товара «автоматы торговые») заявленного обозначения [1] и товары 07 класса МКТУ противопоставленного знака [2] относятся к одному роду-виду («машины и устройства для уборки, чистки и полировки, части к ним»; «техника бытовая кухонная»; «машины для стирки и глажения»), имеют общее назначение (для использования в быту, при уборке, стирке и т.д.), круг потребителей, либо сопутствуют друг другу и находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно

встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Заявленные товары 07 класса МКТУ «ротационные компрессоры; компрессоры для холодильников, холодильных установок» сопутствуют товарам 11 класса МКТУ «электрические холодильники» противопоставленного знака [2], поскольку относятся к холодильному оборудованию и приобретаются специалистами этой области, что обуславливает их однородность и заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, товар 07 класса МКТУ «автоматы торговые» заявленного обозначения [1] и товары 07 класса МКТУ противопоставленного знака [2] не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте и направлены на достижение разных целей (для продажи разных предметов и использование техники в быту), поэтому являются не однородными.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] относятся к одному роду (виду) «оборудование для записи и воспроизведения информации, комплектующие и аксессуары к ним», имеют общее назначение (для связи, передачи данных, для записи, воспроизведения звуков и изображений и т.д.), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

Сравниваемые товары 11 класса МКТУ (за исключением «аппараты, приборы для очистки воды для бытовых целей; ионизаторы воды; мембранные аппараты, приборы для очистки воды») заявленного обозначения [1] и товары 11 класса МКТУ противопоставленного знака [2] имеют общее назначение (для охлаждения воздуха, освещения помещений, для нагрева пищи и т.д.), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность и заявителем не оспаривается.

Товары 11 класса МКТУ «аппараты, приборы для очистки воды для бытовых целей; ионизаторы воды; мембранные аппараты, приборы для очистки воды» заявленного обозначения [1] представляют собой приборы и оборудование для очистки и дезинфекции воды, которые не продаются на одних прилавках с кондиционерами, осветительным оборудованием, либо с приборами для нагрева пищи. Таким образом, указанные заявленные товары 11 класса МКТУ не имеют

совместной встречаемости в гражданском обороте с товарами 11 класса МКТУ противопоставленного знака [2], что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 07 (части), 09, 11 (части) классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 (части), 09, 11 (части) классов МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 07 (части), 09, 11 (части) классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении товаров 07 класса МКТУ «автоматы торговые», товаров 11 класса МКТУ «аппараты, приборы для очистки воды для бытовых целей; ионизаторы воды; мембранные аппараты, приборы для очистки воды» заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Существование товарных знаков «Smart ThinQ» и «SmartThings» в других странах [14] не дает оснований для регистрации заявленного обозначения [1] по заявке № 2016721395 в отношении всех заявленных товаров на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2018, отменить решение Роспатента от 15.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016721395.**