

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела поступившее 29.07.2024 возражение ИП Ибатуллина А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023708102, при этом установила следующее.

СМАРТ
Словесное обозначение «**СМАРТ**» по заявке № 2023708102 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.02.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.03.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023708102 в отношении части услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне (в настоящее время выдано свидетельство № 1028293, дата публикации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации - 10.06.2024 г.). Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2)

статьи 1483 Кодекса в отношении иной части услуг 35, 43 классов МКТУ.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «  » (2), зарегистрированным ранее на имя ООО "ВОЛГА ФУД", 603058, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 43в, офис 8 по свидетельству № 929905, приоритет 19.04.2022, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «  » (3), зарегистрированным по свидетельству № 819054 с приоритетом от 11.06.2020 на имя КИМ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, 677018, Республика Саха, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 4, корп. 3, кв. 35, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «  » (4), зарегистрированным по свидетельству № 627353 с приоритетом от 28.01.2016 на имя ООО "Компания Чистая вода", 624030, Свердловская область, Белоярский р-он, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 262А, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «  » (5), зарегистрированным по свидетельству № 561451 с приоритетом от 29.05.2014 (срок действия регистрации продлен до 29.05.2034) на имя ПАО "Мобильные ТелеСистемы", 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 4, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «  » (6) по свидетельству № 232817 с конвенционным приоритетом от 26.10.1996 (срок действия регистрации продлен до 25.04.2027),

«  » (7) по свидетельству № 212163 с приоритетом от 10.10.1995 (срок действия регистрации продлен до 10.10.2025 г.) на имя «смарт Аутомобиле Ко., Лтд.», 818 Бинъхай 2нд Роуд Ханчжоу Бэй Нью Зоун, Нинбо, Чжэцзян Провинс, Китай, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «smart» (8) по международной регистрации № 1345249 с конвенционным приоритетом от 07.10.2015, зарегистрированными на имя «smart Automobile Co., Ltd.», 818 Binhai 2nd Road, Hangzhou Bay New Zone, Ningbo Zhejiang Province для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35, 43 классов МКТУ;
- заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ и части 43 класса МКТУ, так как данные услуги являются однородными для услуг 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (6,7), поскольку они соотносятся как род-вид.

В поступившем 29.07.2024 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.03.2024. Доводы возражения сведены к следующему. Заявитель считает неправомерным довод об однородности части заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ по отношению к услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (6,7). В оспариваемом решении Роспатента допущена опечатка и указан класс 43 вместо 42 класса МКТУ. Вместе с тем, услуги 42 класса МКТУ *«размещение в гостиницах и обслуживание гостей; сдача комнат внаем»* товарных знаков (6,7), иные услуги 42 класса МКТУ товарного знака (6), в том числе услуга *«сдача комнат внаем»*, являются однородными по отношению к заявленным услугам 43 класса МКТУ, связанных с обеспечением временного проживания. Однако, услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (6,7), не являются однородными по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.03.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) по заявке № 2023708102 в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.07.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.02.2023) заявки № 2023708102 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения (1) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил 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; 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;
- 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 обозначениях 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.

Согласно пункту 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).

СМАРТ
Заявленное обозначение «**СМАРТ**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 21.03.2024 в отношении услуг 43 класса МКТУ и просит пересмотреть выводы экспертизы в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению (1) противопоставлены следующие товарные знаки:

- « smart» (2) по свидетельству № 929905, приоритет 19.04.2022.

Правообладатель: ООО "ВОЛГА ФУД", г. Нижний Новгород. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве;

- « BSMart» (3) по свидетельству № 819054 с приоритетом от 11.06.2020.

Правообладатель: КИМ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, Республика Саха, г. Якутск. Правовая охрана товарного знака (3) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве;

- « SMART» (4) по свидетельству № 627353 с приоритетом от 28.01.2016.

Правообладатель: ООО "Компания Чистая вода", Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский. Правовая охрана товарного знака (4) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве;

- « Smart» (5) по свидетельству № 561451 с приоритетом от 29.05.2014 (срок действия регистрации продлен до 29.05.2034). Правообладатель: "Мобильные ТелеСистемы", Москва. Правовая охрана товарного знака (5) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве;

- « smart» (6) по свидетельству № 232817 с конвенционным приоритетом от 26.10.1996 (срок действия регистрации продлен до 25.04.2027),

- « SMART» (7) по свидетельству № 212163 с приоритетом от 10.10.1995 (срок



действия регистрации продлен до 10.10.2025 г.), « smart» (8) по международной регистрации № 1345249 с конвенционным приоритетом от 07.10.2015 г. Правообладатель: «смарт Аутомобиле Ко., Лтд.», Китай. Правовая охрана товарных

знаков (6-8) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Наиболее значимым элементом в комбинированных противопоставленных товарных знаках (2-6,8) является словесный элемент «Smart».

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-8) показал фонетическое тождество словесных элементов «СМАРТ» / «Smart». Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2-8) имеют разное зрительное впечатление, поскольку они выполнены разным алфавитом. Семантический критерий сходства в данном случае не применим, поскольку смысловое значение у слова «СМАРТ» отсутствует, в то время как элемент «Smart» имеющихся противопоставлений имеет перевод на русский язык «умный, интеллектуальный» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru).

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2-8) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в возражении не оспаривается.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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.

С учетом фонетического тождества словесных элементов «СМАРТ» / «Smart» однородность анализируемых услуг оценивается широко и риск смешения

сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» относятся к услугам в области рекламы и продвижения, а также торговли и являются либо идентичными, либо однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования маркетинговые; исследования конъюнктурные; маркетинг» товарного знака (2), услугам 35 класса МКТУ «услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами частей и аксессуаров для автомобилей; услуги розничных Интернет-магазинов, рекламирующих косметические товары, одежду и аксессуары; предоставление потребителям информации о товарах; предоставление потребителям информации о товарах или услугах; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставляя возможность покупателям выбора и покупки данных товаров; консультации по прямой работе с клиентами» товарного знака (3), услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка; исследования маркетинговые; управление процессами обработки заказов товаров; прогнозирование экономическое» товарного знака (4), «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе магазины розничной продажи музыкальных записей; розничные магазины и интерактивные розничные Интернет-магазины по продаже товаров в области аудио- и видеозаписей, пленок, компакт-дисков и книг, видеофильмов и журналов в области музыки;

розничные магазины и интерактивные розничные Интернет-магазины по продаже мобильных средств связи; демонстрация товаров, оформление витрин, реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по оптовой и розничной продаже товаров» товарного знака (5), услугам 35 класса МКТУ «trading services, namely retail and whole sale services relating to vehicles and conveyances and to parts and accessories thereof» / «торговые услуги, а именно услуги розничной торговли и полной продажи транспортных средств, а также их частей и принадлежностей» товарного знака (8), поскольку они соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для продвижения, сбыта и рекламирования), общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, услуги 42 класса МКТУ «размещение в гостиницах и обслуживание гостей; сдача комнат в наем, технические консультации и техническая экспертиза; юридическая помощь в защите прав» противопоставленного знака (7), услуги 42 класса МКТУ «технические консультации и составление экспертных оценок по техническим вопросам; сдача комнат внаем» противопоставленного знака (6) связаны с технической экспертизой, контролем, обеспечением временного проживания и питания, юридической помощью. В связи с чем, данные услуги 42 класса МКТУ знаков (6,7) не могут быть признаны однородными по отношению к вышеуказанным заявленным услугам 35 класса МКТУ, связанным с продажами и рекламой, ввиду разного рода (вида), разного назначения и круга потребителей. Услуги 35 класса МКТУ «посреднические услуги и расчеты в отношении заменяемых транспортных средств для аренды или взятых напрокат» знака (7) связаны с посредничеством и также не являются однородными по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ, ввиду разного рода (вида), разного назначения и круга потребителей.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

Заявитель полагает, что ни одна из услуг 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (6,7) не являются однородными по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ, в связи с чем, заявитель считает возможным регистрацию заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем, в отношении однородных услуг

35 класса МКТУ экспертизой были выявлены иные препятствия в виде товарных знаков (2-5,8), анализ которых приведен выше.

Таким образом, в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение (1) и вышеуказанные товарные знаки (2-5,8) являются сходными до степени смешения.

Следовательно, заявленное обозначение (1) в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, и у коллегии отсутствуют правовые основания для изменения решения Роспатента от 21.03.2024.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2024.