

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2022, поданное ООО «Сладкая жизнь плюс», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021705077, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021705077, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.11.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых товаров/услуг 29, 30, 31, 39 классов МКТУ.

В отношении части заявленных товаров и услуг 29, 30, 32 (весь), 31, 35 (весь), 39 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса по причине его сходства до степени смешения со следующими товарными знаками:



- «» по свидетельству №819054 [1] с приоритетом от 11.06.2020, зарегистрированным на имя Ким В.Ю., Республика Саха, г. Якутск, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «smart» по свидетельству №719794 [2] с приоритетом от 17.01.2018, зарегистрированным на имя Ибатуллина А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа, для однородных товаров 30, 32 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №561451 [3] с приоритетом 29.05.2014, зарегистрированным на имя ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Москва, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №627353 [4] с приоритетом 28.01.2016, зарегистрированным на имя ООО «Компания Чистая вода», Свердловская область, Белоярский р-он, р.п. Белоярский, для однородных товаров и услуг 32, 35, 39 классов МКТУ;

- «СМАРТ» по свидетельству №406184 [5] с приоритетом от 25.11.2008,
«» по свидетельству №232817 [6] с приоритетом от 26.10.1996,





«SMART» по свидетельству №212163 [7] с приоритетом от 10.10.1995, «» по международной регистрации №1345249 [8] с конвенционным приоритетом от 07.10.2015, зарегистрированными на имя смарт Аутомобиле Ко., Лтд., Китай, для однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №385813 [9] с приоритетом 07.08.2007, зарегистрированным на имя ООО «Нордик-Нева», Санкт-Петербург, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №316817 [10] с приоритетом 27.09.2005, зарегистрированным на имя Волкова А.Е., Челябинская обл., г. Златоуст, для однородных товаров 29, 31 классов МКТУ.

Кроме того, в один день с заявителем (03.02.2021) была подана заявка



№2021705001 [11] на сходное до степени смешения обозначение «» для тождественных услуг 35 класса МКТУ: реклама, на имя ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, Москва. В отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, средством индивидуализации которых являются сходные обозначения, потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.11.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 (*демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа*

средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) и 39 (доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; расфасовка товаров; упаковка и хранение товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]) классов МКТУ, поскольку в перечнях противопоставленных товарных знаков отсутствуют однородные услуги.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.05.2022, заявитель представил дополнительные доводы в защиту регистрации заявленного обозначения в отношении уточненного перечня услуг. Дополнительные доводы сводятся к тому, что цветовое решение и изобразительный элемент заявленного обозначения хорошо известны потребителям в связи с хозяйственной деятельностью заявителя, а также в силу того, что на имя заявителя уже зарегистрирован изобразительный товарный



знак « » по свидетельству №751694.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 19.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021705077, в том числе, в отношении скорректированного перечня услуг 35, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.02.2021) заявки №2021705077 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 пункту 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2021705077 является комбинированным, включает элемент «SMART», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Слева от слова размещен оригинальный изобразительный элемент, представляющий собой изогнутую жирную линию сине-зеленого цвета, который самостоятельно зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя (свидетельство №751694). Все элементы обозначения расположены на фоне прямоугольника синего цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35, 39 классов МКТУ (заявленное обозначение было зарегистрировано для части испрашиваемых товаров/услуг 29, 30, 31, 39 классов МКТУ).

В рамках пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в связи с возможностью введения потребителей в заблуждение, заявленному обозначению было противопоставлено

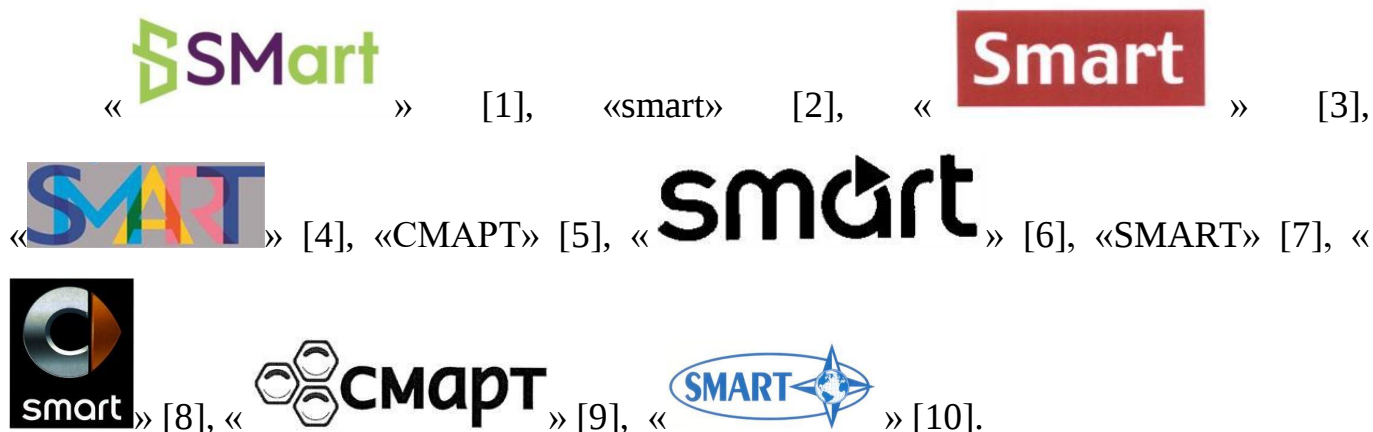


обозначение «» по заявке №2021705001 [11], поданной в один день с заявленным обозначением для услуг 35 класса МКТУ «реклама».

В отношении указанной заявки Роспатентом 28.03.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, в связи с чем обозначение по заявке [11] исключается из категории противопоставлений. Таким образом,

основания для применения к заявленному обозначению пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В оспариваемом решении в рамках действия пункта 6 статьи 1483 Кодекса в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иным лицам товарные знаки:



В связи с тем, что заявитель ограничил испрашиваемый перечень услугами 35, 39 класса МКТУ, товарный знак «smart» [2], правовая охрана которого распространяется на товары 30, 32 класса МКТУ, а также товарный знак

«» [10], зарегистрированный для товаров 29, 31 классов МКТУ, исключаются из категории противопоставлений по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Товарные знаки [1; 3-9] представляют собой комбинированные [1, 3-4, 6, 8-9] и словесные [5, 7] обозначения, включающие словесные элементы «SMART» [1, 3-4, 6-8]/«СМАРТ» [5, 9], которые выполнены буквами латинского и русского алфавитов. В товарных знаках [1, 3-4, 6] словесные элементы выполнены оригинальным образом с использованием различных цветовых и графических приемов.

Комбинированные товарные знаки [1, 6, 8-9] включают оригинальные изобразительные элементы, выполненные в виде изогнутой линии [1], вписанного в букву «а» треугольника [6], сочетания незаконченной окружности и треугольника [8], трех шестиугольных фигур [9].

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении и противопоставленных комбинированных товарных знаках именно словесные элементы «SMART» /«СМАРТ» занимают доминирующее положение и являются основными индивидуализирующими элементами.

Слово «SMART» является лексической единицей английского языка, которая может быть переведена на русский язык следующим образом (см., например, Англо-русский словарь, www.sanstv.ru): 1. Жгучая боль; 2. Горе, печаль; 3. Сильный, резкий, суровый; 4. Крепкий (о вине); 5. Значительный, довольно большой; 6. Резкий, язвительный (о словах); 7. Вызывать, испытывать резкую, жгучую боль; 8. Испытывать резкую, жгучую боль; болеть; саднить; щипать; 9. Причинять страдания, заставлять страдать; 10. Страдать; 11. Изящество, тонкость, живость стиля, речи и т.п.; 12. Светский хлыщ; 13. Ум, мозги; 14. Быстрый, энергичный; 15. Проворный, расторопный; 16. Толковый, сообразительный; способный; умный; 17. Интеллектуальный, разумный; 18. Ловкий, хитрый, продувной; 19. Хитрый, замысловатый; 20. С программным управлением; с логическими устройствами; 21. Остроумный, находчивый; 22. Дерзкий; 23. Опрятный, аккуратно прибранный; 24. Молодцеватый, подтянутый, бравый; 25. Нарядный, изящный, элегантный; 26. Модный; 27. Фешенебельный.

Слово «СМАРТ» является транслитерацией буквами русского языка слова «SMART».

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают тождественный в фонетическом и семантическом отношении словесный элемент «SMART»/«СМАРТ», что обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные присутствием в них различных изобразительных элементов, различной графической проработкой словесных элементов, различным цветовым решением. Однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая

степень сходства доминирующих словесных элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1; 3-9] были признаны коллегией сходными в целом. Вывод о сходстве обозначений заявителем не оспаривается.

Заявитель испрашивает правовую охрану в отношении скорректированного перечня услуг, а именно для услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* и 39 класса МКТУ *«доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; расфасовка товаров; упаковка и хранение товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]»*.

Перечисленные услуги 35 класса МКТУ относятся к роду услуг по продвижению товаров, а также к снабженческим услугам. А услуги 39 класса МКТУ представляют собой различные виды услуг по доставке и хранению товаров.

В перечне противопоставленных товарных знаков выявлены услуги 35, 39 классов МКТУ, совпадающие с услугами испрашиваемого перечня, либо услуги, относящиеся к указанным родовым группам услуг, а также сопутствующие услуги.



Так, в перечне товарного знака «» [9] представлены такие услуги 35 класса МКТУ, как *«продвижение товаров [для третьих лиц], а именно продовольственных товаров; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно в отношении продовольственных товаров»*.

Правовая охрана товарного знака «SMART» [7] распространяется, в частности, на услуги 39 класса МКТУ *«транспортировка людей, товаров и транспортных средств»*.

Услуги по транспортировке товаров являются однородными услугам по доставке, расфасовке, упаковке и хранению товаров, представленным в перечне

услуг 39 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку указанные услуги имеют близкое назначение, а также сопутствуют друг другу при их оказании. Кроме того, услуги 39 класса МКТУ *«транспортировка людей, товаров и транспортных средств»* однородны услугам курьеров заявленного перечня, которые также подразумевают доставку товаров.

Товарный знак «СМАРТ» [5] зарегистрирован, в том числе, для услуг 39 класса МКТУ *«перевозка и доставка людей, грузов и транспортных средств»*.

smart

Товарный знак «**smart**» [6] зарегистрирован, в том числе, для услуг 39 класса МКТУ *«автомобильные, грузовые и пассажирские перевозки»*.



Знаку «**smart**» [8] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги по продвижению товаров, а именно услуги по розничной и оптовой продаже транспортных средств, их частей и аксессуаров»*, 39 класса МКТУ *«транспортирование; информация, касающаяся услуг в транспортном секторе»*.



Товарный знак «**SMART**» [4] зарегистрирован, в том числе, для следующих услуг:

35 класс МКТУ - *информация и советы коммерческие потребителям; исследования маркетинговые; управление процессами обработки заказов товаров;*

39 - *снабжение питьевой водой; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах, в том числе оборудования для подогрева, охлаждения, розлива, распределения, карбонизации питьевой воды, а также бутилированной воды.*

The logo consists of the word "Smart" in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

Товарный знак «» [3] зарегистрирован для следующих услуг 35 класса МКТУ: *«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».*

The logo features a stylized green icon resembling a dollar sign or a shopping cart, followed by the word "Smart" in a bold, sans-serif font. The "S" is green, and the "M", "a", "r", and "t" are purple.

Товарный знак «» [1] зарегистрирован, в том числе, для следующих услуг 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».*

Необходимо отметить, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг по продвижению товаров и снабженческих услуг, к которым, как к родовой группе, могут относиться частные виды услуг по продвижению и снабжению продовольственными товарами, питьевой водой, аудио- и видеопродукцией, мобильными средствами связи, деталями и аксессуарами для автомобилей, косметикой и одеждой (по сути представленные в перечнях противопоставленных товарных знаков содержат уточнения относительно их назначения/специализации).

Таким образом, сопоставляемые услуги 35, 39 классов МКТУ совпадают по виду/роду, имеют одинаковое назначение, общие условия оказания, одинаковый круг потребителей, а также являются взаимодополняемыми, либо сопутствующими услугами, в связи с чем они были признаны коллегией однородными.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1, 3-9] с учетом однородности услуг 35, 39 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ испрашиваемого уточненного перечня, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя об известности потребителям заявленного обозначения в силу фактического использования, а также наличия у заявителя изобразительного товарного знака по свидетельству №751694, то в этой связи коллегия отмечает следующее.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса учет фактического использования заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации не предусмотрен, а анализу на предмет сходства обозначений и однородности товаров/услуг подлежат именно заявленное обозначение и товары/услуги, приведенные в перечне заявки. В отношении товарного знака по свидетельству №751694 следует отметить, что он имеет существенные отличия от заявленного обозначения, поскольку единственным индивидуализирующим элементов в нем выступает изобразительный элемент



« », тогда как заявленное обозначение «  » содержит принципиально иной основной индивидуализирующий элемент – слово «SMART».

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 19.11.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2021.