

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2022, поданное компанией “Самсунг Электроникс Ко., Лтд.”, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021700084, при этом установила следующее.

Обозначение «Galaxy SmartTag» по заявке №2021700084, поданной 06.01.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Дата приоритета установлена в соответствии с пунктом 1 статьи 1495 Кодекса по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет): 30.11.2020 (№340370; 340371, (AE)).

Роспатентом 13.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021700084 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками (знаками обслуживания) «SMARTTAG», «SmartTAG», зарегистрированными на имя ООО "СТРАНА КАРТ", 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 55, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (св-ва №738071, с приоритетом от 06.05.19, №699140, с приоритетом от 02.10.17, см. открытые реестры www.fips.ru):

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявитель просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении части товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение компьютеров для смарт-тегов (интеллектуальных меток); электронные смарт-метки (интеллектуальные метки); NFC смарт-метки (интеллектуальные метки); смарт-теги (интеллектуальные метки) радиочастотной идентификации», отказавшись от остальной части заявленных товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ;

- словесные элементы «SmartTag», «SMARTTAG» и «SmartTAG», входящие в состав сравниваемых обозначений, в силу своей семантики («смарт-метки/теги (интеллектуальной метки)») являются слабыми в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- согласно сведениям из словарей английского языка, словесный элемент «smart tag» переводится как «интеллектуальная метка», «умная этикетка», «смарт-тег», «интеллектуальный тег» и, соответственно, не обладает различительной способностью;

- к «смарт тегам» относятся такие виды устройств, как NFC-метки и RFID-метки (метки радиочастотной идентификации), и как минимум с 2007 года описательный элемент «смарт тег» или в русском переводе «умная метка» известен для обозначения NFC-меток и RFID-меток;

- информация из Англо-русского толкового словаря терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998-2007 гг.) свидетельствует, что словесный элемент «smart tag» или «интеллектуальная метка» означает чип памяти, который содержит товарный код изделия (продукта), считываемый беспроводными

электронными средствами; альтернатива штрих-коду (bar code, electronic product code, tag);

- обозначение «смарт-тег» используется для обозначения смарт-карт или брелоков с встроенным чипом или RFID радиочастотной меткой, которая хранит и передает информацию бесконтактным способом;

- таким образом, словесный элемент «smarntag» является описательным для испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, не обладает различительной способностью, указывает на свойство и назначение товаров;

- многочисленные решения, в которых словесный элемент «smart», выполненный отдельно или в сочетании с иными видовыми наименованиями, является неохраняемым элементом обозначения, подтверждают вывод об отсутствии различительной способности данного элемента;

- неохраноспособность элемента «smarntag» подтверждается также социологическим опросом, проведенным в отношении товарных знаков по свидетельствам №№699140, 738071, включающих в свой состав словесные элементы «SmartTAG», «SMARTTAG»;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-151/2022 от 30.08.2022 также установлено, что словесные элементы «SMARTTAG», «SmartTAG» по свидетельствам №№ 699140, 738071 указывают на характеристику, в частности, товаров 09 класса МКТУ ввиду указания на их свойства и назначение;

- словесный элемент «Galaxy», входящий в состав заявленного обозначения, является сильным элементом обозначения, поскольку он положен в основу серии товарных знаков заявителя;

- бренд "Samsung" вошел в топ-5 лучших брендов мира в 2021 году по версии Interbrand, в 2021 году компания Samsung получила рекордную выручку от продаж смартфонов под брендом GALAXY, заявитель занимает позицию первого крупнейшего производителя мобильных устройств в мире и в России благодаря высоким продажам серии GALAXY;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков в отношении товаров 09 класса МКТУ, основным индивидуализирующим элементом в товарных знаках которых является словесный элемент "Galaxy" (90 товарных знаков);

- заявленное обозначение «Galaxy SmartTag» не сходно с противопоставленными товарными знаками по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства, и вероятность смешения между товарными знаками отсутствует.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение компьютеров для смарт-тегов (интеллектуальных меток); электронные смарт-метки (интеллектуальные метки); NFC смарт-метки (интеллектуальные метки); смарт-теги (интеллектуальные метки) радиочастотной идентификации» с исключением из правовой охраны словесного элемента «SmartTag».

К материалам дела заявителем были приложены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2022 по делу № СИП-151/2022 (1);

- публикации в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 699140, 738071 (2);

- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2022 (3);

- Определение Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС23-4528 от 31.03.2023 (4).

На заседании коллегии, состоявшемся 14.04.2023, коллегией были указаны основания, отсутствующие в решении Роспатента от 13.02.2022, связанные с тем, что словесный элемент «SmartTag» заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в его состав в качестве неохраноспособного элемента, с чем заявитель выразил согласие.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.11.2020) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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,

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021700084 заявлено словесное обозначение «Galaxy SmartTag», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 09 класса МКТУ (смотри просительную часть возражения).

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «SmartTag», являющийся сложносоставным словом, образованным путем соединения двух слов «Smart» и «Tag», имеющих значение «умный» и «метка, бирка», соответственно. Таким образом, словесный элемент «SmartTag» заявленного обозначения воспринимается потребителями в значении «умная метка», в связи с чем в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение компьютеров для смарт-тегов (интеллектуальных меток); электронные смарт-метки (интеллектуальные метки); NFC смарт-метки (интеллектуальные метки); смарт-теги (интеллектуальные метки) радиочастотной идентификации» является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойство и назначение товаров, с чем заявитель не спорит. Данный вывод подтверждается также решением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2022 по делу № СИП-151/2022 (1).

Таким образом, словесный элемент «SmartTag» может быть включен в заявленное обозначение в качестве неохранный элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не занимает в нем доминирующего положения.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Ввиду того, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№738071, 699140 досрочно прекращена полностью на основании заявления правообладателя от 23.12.2022, они не учитываются в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарных знаков в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение компьютеров для смарт-тегов (интеллектуальных меток); электронные смарт-метки (интеллектуальные метки); NFC смарт-метки (интеллектуальные метки); смарт-теги (интеллектуальные метки) радиочастотной идентификации» с исключением из правовой охраны словесного элемента «SmartTag».

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2022, отменить решение Роспатента от 13.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021700084.