

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Смирновым Романом Евгеньевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746297, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019746297, поданной 16.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

**SMARTUM**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746297 в отношении всех заявленных товаров.

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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

**SMARTUM**

степени смешения с товарным знаком по свидетельству №519725 с приоритетом от 31.05.2013 – (1), зарегистрированным на имя Дельта Инноватион Гмбх, Германия в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В Роспатент 19.05.2020 поступило возражение и 03.07.2020 дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 06 класса МКТУ следующими позициями *«болты металлические; винты металлические; гвозди; дюбели металлические; зажимы металлические [скобы]; защелки металлические; изделия скобяные металлические; крепления для мебели металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; пластинки для подклинивания металлические; чеки металлические; шплинты металлические; штифты [скобяные изделия]; шурупы металлические»;*

- по мнению заявителя, указанные выше товары 06 класса МКТУ, не однородны товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), так как:

- товары 19 класса МКТУ, к которым относятся неметаллические строительные материалы, и товары 06 класса МКТУ, к которым относятся металлические строительные материалы, несмотря на то, что представляют собой строительные материалы, разнообразны по роду, виду, функциональному назначению, виду материалов, из которых они изготовлены, и потребительским свойствам;

- товары 06 класса МКТУ включают не только изделия из обычных металлов, предназначенных для строительства, но также и металлические изделия, предназначенные для иных областей техники, и металлические изделия общего назначения, используемые в разных областях техники в соответствии с их функциональным назначением;

- в частности, не могут быть отнесены к строительным материалам металлические изделия, например, скобяные и крепежные изделия, которые относятся к товарам 06 класса МКТУ, служащие главным образом для скрепления и запираения элементов изделий и конструкций, используемых в столярных, плотничных, слесарно-сборочных и других работ;

- вывод заявителя об отсутствии однородности сопоставляемых товаров 06 и 19 классов МКТУ, подтверждается наличием зарегистрированного товарного знака

**SMARTUM**

по свидетельству №478278 с приоритетом от 14.10.2011, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03 классов МКТУ, включающих лаки, краски, клеи и другие строительные материалы, которые не были признаны экспертизой однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленного знака (1), которые также представляют собой строительные материалы;

- таким образом, поскольку сопоставляемые товары 06 и 19 классов МКТУ не однородны, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу;

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение используется им в отношении товаров уточненного перечня.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019746297 в отношении уточненного перечня товаров 06 класса МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

1. Сведения о товарных знаках, зарегистрированных на имя заявителя («SMARTUM» по свидетельству №478278; «PARKETOFF» по свидетельству № 438651, «PARKETOFF» по свидетельству № 332368, «MONTBLANC МОНБЛАН» по свидетельству №506255;
2. Распечатки из сети Интернет, сведений о саморезах и шурупах «SMARTUM».

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2020, заявителем было представлено заявление о внесении изменений в документы заявки, касающиеся изменение перечня товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке.

Измененный перечень товаров, указанный в заявлении, полностью соответствует скорректированному перечню товаров, указанному в возражении, в связи с чем дополнительного внесения изменений в заявку не требуется.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.07.2020, коллегией было отмечено, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, и в отношении следующих товаров 20 класса МКТУ, а именно: *«болты неметаллические; винты неметаллические; гайки неметаллические; дюбели неметаллические; шарниры неметаллические; фурнитура дверная неметаллические; фурнитура оконная неметаллические»*, которые признаны коллегией однородными товарам 06 класса МКТУ, указанным в уточненном перечне.

Ознакомившись с данным доводом представителем заявителя - патентным поверенным РФ Чиженом В.П., который является специалистом в области интеллектуальной собственности, не было представлено ходатайства о переносе даты заседания коллегии для представления своих доводов, при этом устно было указано, что сопоставляемые товары 06 и 20 классов МКТУ также не являются однородными.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.09.2019) поступления заявки № 2019746297 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

# SMARTUM

Заявленное обозначение **SMARTUM**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

**SMARTUM**

по свидетельству №519725, представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартного шрифта.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения тождественны.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) в целом.

В возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня товаров и услуг 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, и услуг 35, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 06 класса МКТУ следующими позициями: *«болты металлические; винты металлические; гвозди; дюбели металлические; зажимы металлические [скобы]; защелки металлические; изделия скобяные металлические; крепления для мебели металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; пластинки для подклинивания металлические; чеки металлические; шпильки металлические; штифты [скобяные изделия]; шурупы металлические»*.

При анализе однородности сопоставляемых товаров коллегия учитывала следующее.

Согласно ГОСТу 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия (Переиздание) заявленные товары 06 класса МКТУ представляют собой замочные изделия (изделие, обладающее охранными свойствами и предназначенное для запираения оконных и дверных блоков, ворот и других строительных конструкций с открывающимися элементами) и скобяные изделия (изделие, служащее для закрывания, навешивания, фиксирования или обеспечения функционирования открывающихся элементов строительных конструкций), т.е. представляют собой комплектующие для дверей, окон и других строительных конструкций с открывающимися элементами.

Перечень товаров 19 класса МКТУ противопоставленного знака (1) включает, в том числе товары, как: *«ворота неметаллические; двери неметаллические; двери створчатые неметаллические; ограды неметаллические; окна неметаллические»*, которые представляют собой строительные конструкции с открывающимися элементами

Таким образом, сопоставляемые товары 06 и 19 классов МКТУ относятся к одной категории товаров «строительных конструкций и комплектующие к ним», взаимодополняемы (так, установка дверей, окон невозможна без замочно-скобяных изделий), имеют общее место продажи (продажа через розничную, либо оптовую сеть), один круг потребителей (потребители строительных товаров), что в совокупности свидетельствует об их однородности. В этой связи, возможно предположение о происхождении данных товаров из одного источника.

Следует также отметить, что товары «скобяные замочные изделия», действительно, могут использоваться не только в строительстве, но например, для производства мебели, плотницких работ, в связи с чем товары уточненного перечня признаны коллегией однородными следующим товарам 20 класса МКТУ *«болты неметаллические; винты неметаллические; гайки неметаллические; дюбели неметаллические; шарниры неметаллические; фурнитура дверная неметаллические; фурнитура оконная неметаллические»* противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров замочно-скобяные изделия, имеют одно назначение (закрывание, навешивание, фиксирование или обеспечение функционирования открывающихся

элементов конструкций), имеют общее место продажи (продажа через розничную, либо оптовую сеть), один круг потребителей.

Коллегия также учитывала, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства сравниваемых товарных знаков, предназначенных для их маркировки. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) содержат фонетически тождественные элементы, то они обладают высокой степенью сходства, в связи с чем высока опасность смешения товаров, маркированных этими обозначениями. Указанное обусловило более строгий подход коллегии к оценке однородности.

Что касается довода заявителя относительно использования им заявленного обозначения, то следует отметить, что представленные материалы, а именно распечатки из сети Интернет [2] не могут снять основания для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №519725 (1) и, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 08.07.2020 заявителем было представлено особое мнение, доводы которого были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2020.**