

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.10.2005 на решение экспертизы по международной регистрации №819030, поданное компанией SMART PRODUCTS SCANDINAVIA AB, Швеция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №819030 испрашивается заявителем сроком на 10 лет в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, в виде прямоугольной рамки с закругленными углами, на фоне которой выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом словесный элемент «SMART» и справа от него изображение в виде стилизованного цветка. Под рамкой расположены словесные элементы «MICROFIBER SYSTEM», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.07.2005 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №819030 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SMART», сходно до степени

смешения с товарным знаком «ACT SMART» по свидетельству №167804, с приоритетом от 20.06.1997, зарегистрированным ранее на имя Эй-Си-Ти Эдванс Клининг Текникс АБ, Вискафорс, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

Экспертизой также отмечено, что словесные элементы «MICROFIBER SYSTEM» заявленного обозначения не обладают различительной способностью, поскольку являются не охраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.10.2005, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак существенно отличаются друг от друга фонетически, т.к. состоят из разного количества слов, слогов и звуков, а также имеют различное произношение;

2. Сравнимые обозначения в целом создают различное общее зрительное впечатление, обусловленное выполнением знаков в разной графической манере, в использовании иных шрифтовых единиц в словах и т.д.;

3. Семантический анализ рассматриваемых обозначений имеет разный смысл, в связи с чем, данные знаки будут восприниматься потребителями по-разному и не могут быть смешаны на рынке;

4. Словесные элементы заявленного обозначения не могут расцениваться как не обладающие различительной способностью в виду своей фантазийности, и не могут описывать свойства товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны.

На основании изложенного и с учетом несходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также отсутствия описательного характера у словесного элемента «SMART MICROFIBER SYSTEM» заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить международной регистрации №819030 правовую охрану на территории Российской Федерации в

отношении всех товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (22.10.2003) международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Знак международной регистрации №819030 является комбинированным и представляет собой прямоугольную рамку с закругленными углами, внутри которой расположен словесный элемент «SMART», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом, и помещенное справа от него стилизованное изображение цветка. Под рамкой буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом расположены словесные элементы «MICROFIBER SYSTEM». Правовая охрана данной международной регистрации испрашивается в черно-белом цветовом сочетании для сопровождения товаров 21 класса МКТУ.

Анализ международной регистрации показал, что основным элементом в нем является слово «SMART», т.к. оно расположено в центральной части знака, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом, в силу чего легко запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя. Изобразительный элемент в обозначении невелик, не занимает доминирующего пространственного положения и не оказывает решающего влияния на восприятие знака.

Словосочетание «MICROFIBER SYSTEM», входящее в состав регистрации №819030, является слабым элементом, поскольку подпадает под категорию «описательных» элементов обозначения на основании пункта 1 статьи 6 Закона, как правомерно указано в решении экспертизы. В переводе с английского языка словосочетание «MICROFIBER SYSTEM» означает «микроволоконные системы», что является указанием на свойство заявленных товаров 21 класса МКТУ.

Довод заявителя о восприятии всех словесных элементов, составляющих знак по международной регистрации, как единого словосочетания «SMART MICROFIBER SYSTEM» - «умная микроволнистая система», не может быть признан убедительным в силу графического выделения слова «SMART» с помощью прямоугольной рамки в качестве самостоятельного элемента.

Противопоставленный товарный знак также является комбинированным, содержащим в своем составе словесные элементы «ACT» и «SMART», выполненные одно под другим буквами латинского алфавита в белом цвете на фоне

черного прямоугольника. В слове «ACT» буква «С» изображена крупнее других букв, и внутри неё расположен изобразительный элемент в виде стилизации земного шара серого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ.

«Сильным» элементом указанного выше обозначения является слово «SMART», т.к. по сравнению со словом «ACT» оно имеет определенное семантическое значение и именно оно несет в себе основную различительную способность знака, его идею. Стилизованное изображение земного шара не играет существенную роль в индивидуализации знака, поскольку данное изображение часто используется в товарных знаках.

Сопоставительный анализ международной регистрации №819030 и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный «сильный» элемент «SMART».

Семантическое сходство рассматриваемых обозначений заключается в одинаковом смысловом значении словесных элементов. В переводе с английского языка слово «SMART» означает: «жгучая боль, горе, печаль, остроумный, находчивый, быстрый, резкий, сильный» (В.К.Мюллер «Новый англо-русский словарь», Из-во «Русский язык», М., 1999г., с.290).

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, заключающиеся в использовании несовпадающих шрифтов при написании словесных элементов, а также в наличии различных дополнительных изобразительных и словесных элементов в знаках, не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «SMART»/«SMART».

Анализ перечней товаров 21 класса МКТУ международной регистрации и товаров 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что они относятся к устройствам и приспособлениям для чистки и уборки, что делает их однородными по виду, назначению, кругу потребителей.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по международной регистрации №819030 и противопоставленный товарный знак №167804 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, в связи с чем оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 14.07.2005.**