

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2023, поданное ООО «СМАРТ ПРОДАКТС», г. Балашиха (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716251, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Смартбиотик/Smartbiotic» по заявке №2021716251, поданной 23.03.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.06.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «SMART» по свидетельству №488118 с приоритетом от 13.05.2011 (срок действия регистрации продлен до 13.05.2031) и «СМАРТ» по свидетельству №488893 с приоритетом от

13.05.2011 (срок действия регистрации продлен до 13.05.2031), зарегистрированными на имя АО «ВЕРОФАРМ», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.04.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.06.2022, отметив, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №488118, №488893 не являются сходными, а также представил письмо-согласие от их правообладателя.

В отношении несходства обозначений заявитель отметил, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные различия в звукобуквенном составе, поскольку противопоставленные товарные знаки состоят из 5 букв/5 звуков, а заявленное обозначение - из 22 букв/22 звуков.

За счет различного буквенного состава и использования в заявленном обозначении одновременно букв русского и латинского алфавитов сравниваемые обозначения не сходны по графическому признаку сходства.

Словесный элемент «Смартбиотик/Smartbiotic» заявленного обозначения образован путем соединения двух слов «Smart (в переводе с английского «умный») и «biotic» (химическое вещество внешнего происхождения, которое входит в биохимические структуры и системы организма и не только участвует в физиологических процессах, но и нормализует их, повышает сопротивляемость организма действию вредных агентов).

То есть в заявленное обозначение, по мнению заявителя, заложена идея «умные вещества, нормализующие организм и повышающие его сопротивляемость», тогда как словесные элементы «СМАРТ», «SMART» противопоставленных товарных знаков воспринимаются в значении «умный».

Кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков - АО «ВЕРОФАРМ», Москва, предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными и имеют достаточно отличий, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.06.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 26.04.2023, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №488118 и №488893 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (23.03.2021) заявки №2021716251 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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021716251 представляет собой словесное обозначение «Смартбиотик/Smartbiotic», состоящее из двух словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483

Кодекса препятствуют принадлежащие иному лицу словесные товарные знаки «SMART» по свидетельству №488118 и «СМАРТ» по свидетельству №488893, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, для товаров 05 класса МКТУ.

В отношении противопоставленных товарных знаков в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 23.06.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №488118 и №488893, в котором АО «ВЕРОФАРМ», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021716251 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №488118 и №488893 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2021716251 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2023, отменить решение Роспатента от 23.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716251.