

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Долгих Дмитрием Сергеевичем, Свердловская область, город Первоуральск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742639, при этом установила следующее.



Обозначение “ SMARTBOX)) ” по заявке № 2020742639, поданной 10.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 10.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020742639 в отношении всех услуг 35, 37 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком «SMARTBOX», зарегистрированным под №374192 с приоритетом от 30.01.2008 на имя Акционерное общество "Виталон", 129515, Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, пом.V, комната 37, в отношении товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2021 поступило возражение, в котором заявитель, сообщает о том, что им было получено письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №374192 на регистрацию обозначения по заявке № 2020742639 в качестве товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 35, 37 классов МКТУ. При этом заявитель не оспаривает вывод Роспатента о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения, однако ввиду отсутствия тождества знаков, а также разной области деятельности владельца противопоставленного товарного знака и заявителя, считает регистрацию допустимой.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.11.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2020742639 в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.08.2020) подачи заявки № 2020742639 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

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 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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020742639 заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «SMARTBOX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде трех дуг. Предоставление правовой охраны с учетом материалов возражения испрашивается в отношении части услуг 35, 37 классов МКТУ.

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

«» по свидетельству №374192 выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ.

Анализ сходств обозначения по заявке № 2020742639 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №374192 показал следующее.

Сравниваемые обозначения «» и «» являются в высокой степени сходными друг с другом, так как сходство установлено на основе совпадения словесного элемента «SMARTBOX», занимающего доминирующее положение в композиции заявленного обозначения, и одновременно являющегося единственным элементом противопоставленного товарного знака.

Анализ однородности услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, а также услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №374192.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой услуги продвижения и реализации товаров, услуги офисной службы и услуги управления коммерческими проектами являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»* противопоставленного товарного знака.

Так, услуги коммерческой помощи и управления, конкурентной разведки, аналитики, консультирования и исследования рынка, сбора и предоставлению информации, маркетингу являются видовыми относительно услуг менеджмента в сфере бизнеса; услуги по подбору персонала, правки текста, связи с общественностью, услуги ведения бухгалтерских документов наравне с услугами административной деятельности в сфере бизнеса являются видовыми относительно родовой группы услуг *«услуги предпринимателям «Бизнес-услуги»*; услуги фотокопирования, телефонных ответчиков, абонирования, услуги секретарей являются видовыми относительно услуг офисной службы; услуги проката рекламных стендов, управления лояльностью, коммерческого лоббирования, продвижения и демонстрации товаров являются видовыми относительно услуг рекламы. Следовательно, сопоставляемые услуги однородны друг другу в связи с близким назначением, условиями оказания и кругом потребителей.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ представляющие собой услуги ремонта и строительства, услуги чистки, ремонта бытовых изделий, являются видовыми относительно услуг 37 класса МКТУ *«строительство; ремонт; установка оборудования»* противопоставленного товарного знака, при этом услуги установки оборудования и услуги чистки, услуги санитарно-уборочные являются видовыми относительно родовой группы услуг *«Услуги сервисные»*.

Принимая во внимание установленную высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также установленную

однородность испрашиваемых услуг 35, 37 классов МКТУ с услугами противопоставленного товарного знака, следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Заявитель в поступившем возражении не оспаривает сходство обозначения по заявке № 2020742639 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №374192, а также однородность сравниваемых услуг 35, 37 классов МКТУ. Вместе с тем заявитель сообщает о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения о регистрации от 10.11.2021, а именно о получении заявителем согласия от владельца противопоставленного знака по свидетельству №374192 на регистрацию обозначения по заявке № 2020742639 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг: *«35 - услуги розничной продажи; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц, а также услуг; 37 - ремонт и техническое обслуживание устройств фото- и видеофиксации»*.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Заявитель специализируется на продаже телефонов, в то время как владелец противопоставленного товарного знака специализируется на ремонте и установке оборудования, продаже металлических заготовок. Таким образом, сферы деятельности указанных лиц не пересекаются.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ *«35 - услуги розничной продажи; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц, а также услуг; 37 - ремонт и техническое обслуживание устройств фото- и видеофиксации»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2021, отменить решение Роспатента от 10.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020742639.