

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 03.11.2020, поданное ООО «ОН-Смарт», Кемеровская обл., г.Новокузнецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738543, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2019738543 было подано 05.08.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение четырехугольника, в левой части которого расположен круг, внутри которого словесный элемент «ОН», выполненный буквами латинского алфавита, при этом буква «О» выполнена оригинальным способом.

В правой части четырехугольника расположен словесный элемент «смарт», выполненный строчными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738543 было принято 31.08.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком / знаком обслуживания «SMART», зарегистрированным под №561451 (с приоритетом от 29.05.14) на имя ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса;
- с товарным знаком / знаком обслуживания, включающим в свой состав словесный элемент «SMART ON», зарегистрированным под №289255 (с приоритетом от 15.01.04) на имя ООО «АВТОРИТЕТ», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.11.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения с заявленным обозначением и не могут ввести потребителя в заблуждение.

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком «SMART», поскольку у этих знаков разная транслитерация: «онсмарт» и «смарт», разная цветовая гамма, словесные элементы выполнены с использованием разных шрифтов и алфавитов, имеют совершенно разное графическое оформление.

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком «SMARTON.RU УМНЫЙ МАГАЗИН», поскольку у этих знаков разная транслитерация: «онсмарт» и «смартон умный магазин», у этих знаков разная цветовая гамма, буквы написаны разными шрифтами и алфавитами, словесные элементы и обозначения в целом имеют разное графическое оформление за счет использования дополнительных словесных и изобразительных элементов;

- фирменное наименование заявителя совпадает со словесным элементом заявленного обозначения;

- слово «смарт» или «smart» не является охраняемым символом, а потому это слово нельзя ставить в основу отказа в регистрации заявленного обозначения

- словесные элементы «Смарт» или «Smart» присутствуют во множестве товарных знаков, зарегистрированных также в отношении услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что эти элементы не являются сильными элементами товарных знаков.

В подтверждение своей позиции заявитель ссылается на товарные знаки: «SMART» №488118; «СМАРТЛАНЧ» №300572; «S СМАРТЭК» №269613; «ЗООСМАРТ» №374695; «СМАРТ АУТДОР» №375023; «СМАРТЛАКС» №399961; «СмартМедиа умные вещицы» №407189; «СМАРТ СМАРТ» №385813; «СМАРТ» №406184; «Леке Смарт» №428269; «СМАРТ ВЕЙ» №361045.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.08.2019) поступления заявки №2019738543 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20

июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , состоящее из четырехугольника синего цвета, на фоне которого в круге белого цвета расположены словесный элемент «ON», выполненный заглавными буквами латинского алфавита синего цвета, при этом буква «O» выполнена оригинальным способом, и расположенный рядом словесный элемент «смарт», выполненный строчными буквами русского алфавита белого цвета.

Следует отметить, что выполнение словесных элементов «ON» и «смарт», буквами разного алфавита, шрифта и цвета, приводит к восприятию их как комбинации отдельных, не связанных между собой грамматически и по смыслу слов, что определяет проведение экспертизы как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ:

абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; макетирование рекламы; маркетинг; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая.

Smart

представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Smart», расположенный на фоне прямоугольника красного цвета, занимающий доминирующее положение в композиции товарного знака.

Товарный знак охраняется в красном, белом цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ. Для товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ словесный элемент «Smart» включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент.

В перечень услуг 35 класса МКТУ включены следующие позиции:

продвижение товаров для третьих лиц, в том числе магазины розничной продажи музыкальных записей; розничные магазины и интерактивные розничные Интернет-магазины по продаже товаров в области аудио- и видеозаписей, пленок, компакт-дисков и книг, видеофильмов и журналов в области музыки; розничные магазины и интерактивные розничные Интернет-магазины по продаже мобильных средств связи; демонстрация товаров, оформление витрин, реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по оптовой и розничной продаже товаров помошь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы: «**smart on**», выполненные буквами латинского алфавита одинаковым оригинальным шрифтом, но разным цветом (оранжевым и черным), и словосочетание «**умный магазин**», выполненное буквами русского алфавита также разного цвета (черного и серого), и изобразительный элемент в виде стилизованной головы человечка в очках. Кроме того, в состав товарного знака включен неохраняемый элемент «**ru**». Слово «**магазин**» также включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак охраняется в черном, белом, оранжевом, сером цветовом сочетании.

В составе товарного знака словесный элемент «smart», выделенный ярким оранжевым цветом и расположенный в центральной части обозначения, наиболее удобной для восприятия потребителем, играет существенную роль в индивидуализации товаров и услуг его правообладателя.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ:

агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров; распространение образцов; реклама; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание; снабженческие услуги для третьих лиц; составление рекламных рубрик в газете; услуги в области общественных отношений.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] установлено на основании фонетического сходства (фонетическое вхождение) словесных элементов «смарт» - «smart», занимающих доминирующее положение и играющих в композиции обозначений основную индивидуализирующую роль, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] также установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «смарт» - «smart», обусловленного наличием совпадающих звуков,

расположенных в одинаковой последовательности, при этом сходство обозначений усиливается наличием в них словесного элемента «ON», что в целом способствует возникновению сходных ассоциаций при восприятии сравниваемых обозначений. При этом имеющиеся визуальные различия между ними также не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны соответствующим услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2], поскольку либо идентичны и совпадают по виду, либо соотносятся с ними как вид-род, что заявителем не оспаривается. Однородные услуги характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями их оказания.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных и идентичных услуг 35 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Коллегия приняла во внимание сходство фирменного наименования заявителя со словесными элементами заявленного обозначения, однако данный факт не устраняет опасность смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом писем – согласий, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что словесные элементы «смарт» и «smart» являются неохраняемыми, поскольку

слово «smart» - умный, сообразительный (транслитерация буквами русского алфавита «смарт») относится к многозначным словам, имеющим различное смысловое значение в зависимости от контекста его применения, в том числе в составе словосочетаний (других словесных элементов), и которое может выступать в качестве описательной характеристики для определенной части товаров и услуг и, тем самым, являться неохраняемым элементом, либо охраняться в составе товарного знака в качестве фантазийного элемента.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019738543, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2020.