

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 30.06.2021, поданное компанией Дентсплай ДиТрей Гмбх, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706313, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**SmartLite**» по заявке № 2019706313 было подано 15.02.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019706313 было принято 31.05.2020 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 «SMARTLIFE» (свидетельство № 547830 - приоритет от 16.12.13), зарегистрированным на имя ООО «СМАРТЛАЙФ УКРАИНА», Украина, в отношении товаров 10 класса, однородных заявленным товарам 10 класса;

- с товарным знаком «SMARTLAX» (международная регистрация № 933398 - приоритет от 25.06.07), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя OY VERMAN AB, P.O. Box 146 FI-04201 Kerava, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.06.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Ссылаясь на свой ответ на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 30.09.2019, заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров, исключив из него все товары 05 класса МКТУ, и снять знак по международной регистрации № 933398 в качестве противопоставления.

Сравнивая заявленное словесное обозначение «**SmartLite**» с противопоставленным товарным знаком « smartlife » по свидетельству №547830, заявитель полагает, что сравниваемые знаки производят различное визуальное, фонетическое и семантическое впечатление, и, соответственно, различное общее зрительное впечатление.


Отмечая, что слово «smart» само по себе обладает слабой различительной способностью за счет его частого и повсеместного использования в различных сферах жизни и в отношении различных товаров общего пользования, заявитель делает вывод, что фактически сравниваются слова «lite» и «life», которые очевидно не являются сходными до степени смешения, в особенности с учетом их краткости.

Кроме того, в возражении отмечено, что заявленные товары (стоматологические аппараты, устройства, приборы, оборудование и инструменты; лампы для отверждения стоматологические/стоматологические полимеризационные лампы) являются товарами производственно-технического назначения узкой направленности.

Поскольку заявленные товары не относятся к товарам широкого потребления и предназначены исключительно для специалистов в области стоматологии, закупка таких товаров происходит, как правило, на специальных сайтах, через проверенных поставщиков, с подписанием контрактов на поставку и т.д. В таких условиях реализации представляется маловероятным, что может произойти смешение товаров известного немецкого производителя стоматологической продукции и товаров украинской фирмы, при том, что сравниваемые обозначения отличаются с точки зрения фонетики, семантики и с визуальной точки зрения.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения 21.08.2021 было принято решение Роспатента отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2020.

В качестве препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указан товарный знак «  » по свидетельству Российской Федерации № 547830, сходство которого с заявленным обозначением установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «SmartLite» и «smartlife», играющих в композиции обозначений основную индивидуализирующую роль, что обусловлено наличием совпадающих и близких звуков, расположенных в одинаковой последовательности, тождеством начальной части сравниваемых слов «smart-» и фонетическим сходством конечных частей «-lite» - «-life», при этом имеющиеся незначительные визуальные различия между сравниваемыми обозначениями, обусловленные разным графическим написанием букв (печатный шрифт и курсив, строчные и заглавные буквы), не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве, принимая во внимание использование букв одного алфавита (латинского).

Кроме того, также было установлено, что товары 10 класса МКТУ (стоматологические аппараты, устройства, приборы, оборудование и инструменты;

лампы для отверждения стоматологические/стоматологические полимеризационные лампы), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары 10 класса МКТУ (приборы и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура стоматологическая электрическая; лампы для медицинских целей), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку принадлежат к одной родовой и видовой группе товаров, относящихся к стоматологическому оборудованию, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, каналами и условиями реализации.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В ходе судебного заседания было установлено, что после вынесения обжалуемого ненормативного правового акта между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (обществом с ограниченной ответственностью «Смартлайф Украина») заключено мировое соглашение, а также то, что противопоставленный товарный знак досрочно прекратил свое действие 24.06.2022 на основании заявления правообладателя.

Прекращение правовой охраны противопоставленного средства индивидуализации выражается не только во внесении таких сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, но влечет за собой в рассматриваемом случае невозможность его противопоставления обозначению, в отношении которого подана заявка на регистрацию товарного знака.

Таким образом, прекращение правовой охраны товарного знака третьего лица является обстоятельством, влияющим на возможность предоставления спорному обозначению правовой охраны.

По мнению судебной коллегии, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по заявлению правообладателя является, применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом смысла разъяснений, содержащихся в пункте 33

Постановления № 50, основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязанности его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

При этом, поскольку Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть анализируемое обстоятельство, отмена решения административного органа в рассматриваемом случае не свидетельствует о его неправомерности.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2022 года по делу № СИП - 1233/2021 решение Роспатента от 21 августа 2021 года, которым было отказано в удовлетворении возражения компании «Dentsply DeTrey GmbH» на решение Роспатента от 31 мая 2020 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «SmartLite» по заявке №2019706313 в отношении товаров 10 класса МКТУ отменено.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2022 по делу №СИП-1233/2021 возражение, поступившее 30.06.2021, подлежит повторному рассмотрению с учетом новых обстоятельств, которые не могли быть учтены коллегией при рассмотрении данного возражения.

С учетом даты (15.02.2019) поступления заявки №2019706313 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**SmartLite**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

С учетом исключения из перечня всех товаров 05 класса МКТУ, правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ:

10 - стоматологические аппараты, устройства, приборы, оборудование и инструменты; лампы для отверждения стоматологические/стоматологические полимеризационные лампы.

В качестве препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был указан товарный знак

«  » по свидетельству №547830, правовая охрана которому была предоставлена с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана товарного знака по свидетельству №547830 была прекращена досрочно на основании заявления правообладателя от 02.06.2022.

Дата прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №547830 и дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 24.06.2022.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2021, отменить решение Роспатента от 31.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019706313.