

**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 поступившее 20.01.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Автосфера", г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727635, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **SMARTMATE** по заявке № 2021727635, поступившей 05.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.12.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727635 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее. Заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым компания «Prestigio Plaza Ltd.» (4103, Кипр, г. Лимасол, ул. Колонакиу, 43; регистрационный номер: 166866; номер плательщика НДС: СУ 10166866У) производит товары, однородные заявленным товарам (см. сайты сети Интернет: <https://prestigio.ru/news/umnaya-kolonka-prestigio-smartmate-s-alisoj->

pojavitsya-v-prodazhe-v-dekabre, <https://prestigio.ru/pravila-i-usloviya>). В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, а также места производства товаров, в соответствии с положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.12.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- факт использования спорного обозначения иным производителем сам по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;
- заявителем приведены выдержки из законодательства и судебной практики (дела №№ СИП-141/2014, № СИП-582/2017, СИП-20/2020 и т.п.);
- в заключении по результатам экспертизы приведены данные сайта компании «Prestigio Plaza Ltd.», сведения из которого не могут служить доказательствами по рассматриваемому делу. Любые сведения могут быть отредактированы самой компанией. Кроме того, упоминание товара все лишь в одном Интернет-ресурсе не является подтверждением того, что указанное обозначение использовалось «Prestigio Plaza Ltd.» до даты подачи заявки. В качестве доказательств могут быть использованы, в том числе, товарные накладные и договоры поставки, договоры о рекламе, сведения из СМИ и т.п., относящиеся к производству и продвижению товаров и/или услуг, маркированных указанным обозначением, которых в материалах дела не имеется;
- экспертизой необоснованно широко дана оценка однородности товаров 09 класса МКТУ. Компания «Prestigio Plaza Ltd.» производит только колонки «Prestigio Smartmate»;
- из сведений, содержащихся в сети Интернет, невозможно достоверно установить степень известности обозначения среди широкого круга потребителей. Компания не

маркирует колонки обозначением «Prestigio Smartmate», на изделия наносится обозначение «МАЯК» (скриншот с сайта <https://prestigio.ru/smart-speaker/smartmate>):



;

- заявитель ограничивает заявленные товары 09 класса МКТУ путем исключения части товаров, относящихся к громкоговорителям;
- заявитель является крупным российским производителем интерактивных панелей, оснащает образовательные учреждения «под ключ» всем необходимым оборудованием в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», имеет собственный сайт: <https://co-sreda.ru/>;
- заявитель осуществляет многомиллионные поставки оборудования по всей России, участвует в госзакупках, согласно данным с сайта «ГосЗатраты» <https://clearspending.ru/supplier/inn=5404092990&kpp=540201001>, заявитель уже заключил девяносто три контракта на сумму 57 399 368 руб.;
- обозначение «SMARTMATE» не способно ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров, поскольку вовсе не содержит указания на конкретное место производства, а рядовому потребителю неизвестно местоположение компании «Prestigio Plaza Ltd.» и известность этой организации как производителя интерактивных панелей или колонок;
- каких-либо возражений от компании «Prestigio Plaza Ltd.» в материалах дела не имеется;
- заявленное обозначение не содержит элементы, указывающие на определенное лицо, а также не способно порождать в сознании потребителей представление об определенном лице, производящем эти товары;
- на рынке существует огромное количество товаров, которые маркируются фантазийными обозначениями, включающими в себя элемент «SMART».

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 21.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021727635 в отношении ограниченного перечня

товаров 09 класса МКТУ. Согласно материалам дела заявителем уточнен перечень товаров 09 класса МКТУ путем исключения товаров *«громкоговорители; мегафоны; медиаплееры портативные; проигрыватели; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; устройства для воспроизведения звука; аппараты для передачи звука; стереоприемники портативные; аудиоприемники; усилители звука»*.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с материалами возражения были представлены следующие документы:

- заявка на регистрацию товарного знака № 2021727635 – [1];
- решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021727635 – [2];
- комплект договоров, заключенных заявителем с заказчиками интерактивных панелей – [3].

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

С учетом даты подачи (05.05.2021) заявки № 2021727635 на регистрацию заявленного обозначения в качестве 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно

товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение **SMARTMATE** по заявке № 2021727635 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно материалам возражения регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара/услуги может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Заявленное обозначение, в том виде как заявлено в качестве товарного знака, ложной информации относительно товаров, либо их изготовителя не несёт.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым компания «Prestigio Plaza Ltd.» (4103,

Кипр, г. Лимасол, ул. Колонакиу, 43) производит товары, однородные заявленным товарам (см. сайты сети Интернет: <https://prestigio.ru/news/umnaya-kolonka-prestigio-smartmate-s-alisoj-poyavitsya-v-prodazhe-v-dekabre>, <https://prestigio.ru/pravila-i-usloviya>).

Анализ сайтов показал, что компания «Prestigio Plaza Ltd.» в декабре 2019 года представила новый продукт – «умную колонку Prestigio Smartmate Mayak Edition». Однако, каких-либо данных об объемах, рекламе, территориях распространения данной продукции, ее известности на территории Российской Федерации в



материалах дела не имеется. Из фото продукции, представленной на указанных сайтах, усматривается, что на самих колонках присутствует иное индивидуализирующее обозначение: «МАЯК».

Вместе с тем, заявитель ограничил заявленный перечень путем исключения из него товаров 09 класса МКТУ *«громкоговорители; мегафоны; медиаплееры портативные; проигрыватели; рупоры; рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; устройства для воспроизведения звука; аппараты для передачи звука; стереоприемники портативные; аудиоприемники; усилители звука»*, относящихся к приборам, усиливающим звук, что приводит к отсутствию смешения товаров и их изготовителя в гражданском обороте.

Также коллегией приняты во внимание документы [3] о ведении заявителем деятельности в области производства и реализации интерактивных панелей для образовательной деятельности, что также исключает вероятность смешения на рынке однородной продукции.

В связи с чем, заявленное обозначение каких-либо недостоверных ассоциаций относительно производителя, либо места производства товаров не несет. В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2022, отменить решение Роспатента от 21.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021727635.**