

**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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.03.2022 возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020744145, при этом установлено следующее.

Заявка №2020744145 на регистрацию словесного товарного знака «SmartBar» была подана на имя заявителя 17.08.2020 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 12.11.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020744145 в отношении товаров 09 класса МКТУ «линзы оптические; батареи электрические». В отношении иных товаров 09 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Роспатента заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения со знаком «SMARTBAR» по международной регистрации №1136874 с конвенционным приоритетом от 27.04.2012, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Gibson Innovations Belgium NV», Бельгия, в отношении, однородных 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было направлено заявление в Федеральную службу интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №1136874 в Российской Федерации в связи с ликвидацией юридического лица;

- упомянутое заявление было удовлетворено 31 января 2022 года и в открытом реестре ВОИС 03 марта 2022 года была опубликована соответствующая запись о прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №1136874 на территории России.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020744145 в отношении всех товаров 09 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено официальное уведомление Всемирного Бюро интеллектуальной собственности с переводом на русский язык на 2 л. в 1 экз. (1).

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

С учетом даты приоритета (17.08.2020) заявленного обозначения 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 требованиями подпункта 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Заявленному обозначению «SmartBar» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен знак «SMARTBAR» по международной регистрации №1136874, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1136874 была прекращена на территории Российской Федерации в связи с ликвидацией юридического лица, о чем была внесена соответствующая запись МБ ВОИС (дата и номер публикации: Gaz. No. 2022/7 от 03.03.2022).

Приведенные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2022, изменить решение Роспатента от 12.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020744145.**