

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела поступившее 18.12.2015 возражение компании Смарт Продактс Скэндинэвиа АБ, Швеция (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473565, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011716883 с приоритетом от 31.05.2011 произведена 26.10.2012 за №473565 на имя ООО «Протекс», Москва.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**SMART**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 21 и 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку по свидетельству №473565 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «**SMART**» по международной

регистрации №819030 [1] с более ранней датой территориального расширения на Российскую Федерацию, чем дата приоритета оспариваемого знака, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, исключительное право на который принадлежит лицу, подавшему возражение;

- знак [1] охраняется в отношении товаров 21 класса МКТУ: «приспособления для чистки и уборки, в том числе: швабры приспособления к швабрам для мытья пола, ведра, чехлы для щеток, тряпки для удаления пыли, тряпки для чистки, тряпки для полирования, перчатки для полирования, подушечки для чистки, губки, щетки, скребки для мытья окон и метлы », которые однородны части товаров оспариваемой регистрации;

- положения о введении в заблуждение относительно изготовителя и нарушение более ранних прав третьих лиц в первую очередь призвано защитить хозяйствующих субъектов от актов недобросовестной конкуренции;

- согласно общедоступным источниками информации правообладатель и лицо, подавшее возражение, предоставляют товары широкого потребления (кухонно-хозяйственные принадлежности) на одном товарном рынке и могут являться конкурентами, при этом изделия, предназначенные для чистки и уборки с использованием знака [1], уже долгое время присутствуют на российском рынке и пользуются большой популярностью, к ним, в частности, относится тряпочки для уборки, изготовленные из специальной ткани и получившие народное название «шведская тряпочка»;

- владелец знака [1] был зарегистрирован в качестве юридического лица в стране происхождения под данным наименованием 15 апреля 1995 года, следовательно, его исключительное право на использование обозначения «SMART» в качестве средства индивидуализации возникло почти за два десятилетия до даты подачи заявки на Оспариваемое обозначение;

- данное обозначение известно на территории Российской Федерации как фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое, в частности, использовалось при оформлении поставок продукции под знаком [1] в Россию задолго до даты подачи заявки на Оспариваемое обозначение.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку «SMART» по свидетельству №473565 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство о регистрации доверителя в качестве юридического лица в стране происхождения и ее перевод на русский язык - 8 л [2];
- счета, касающиеся поставок товаров и выборочный перевод к ним [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва не представил, однако с материалами возражения ознакомился.

Заседания коллегии неоднократно переносились в связи с ведением переговоров между правообладателем и лицом, подавшим возражение, о мирном урегулировании спора.

От представителя лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 25.07.2016, поступило ходатайство с просьбой считать отозванным возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473565 и прекратить по нему дальнейшее делопроизводство в связи с примирением сторон.

Изучив материалы дела и заслушав участников, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.05.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 25.07.2016 об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473565.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил делопроизводство по возражению, поступившему в Роспатент 18.12.2015, прекращается.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 18.12.2015, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473565.