

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 заявленные товары 05 класса МКТУ. В связи с изложенным, заявитель просит снять знак по международной регистрации № 933398 в качестве противопоставления.

Сравнивая заявленное словесное обозначение «SmartLite» с противопоставленным товарным знаком «smartlife» по свидетельству №547830, заявитель отмечает различие фонетических образов сравниваемых знаков, а именно, различные окончания слов, что, по его мнению, существенно влияет на их восприятие и придает им звучание, отличное друг от друга.

Заявитель также полагает, что с учетом различий в графическом исполнении сравниваемых знаков, а также принимая во внимание тот факт, что буквенный состав слов «SmartLite» и «smartlife» не является тождественным, визуальное сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком отсутствует.

Заявленное обозначение может быть переведено с английского языка как «умный легкий», а также может быть интерпретировано как «умный свет», поскольку слово «lite» используется в просторечии в качестве аналога слова «light» и в данном случае используется как искусная завуалированная аллюзия.

Противопоставленный знак является изобретенным словом, однако, это слово легко может быть разделено на два слова «smart» и «life» и переведено с английского

языка как «умная жизнь». С учетом вышеизложенного, заявитель полагает, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения с семантической точки зрения.

Заявитель полагает, что сравниваемые знаки производят различное визуальное, фонетическое и семантическое впечатление, и, соответственно, различное общее 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, 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.

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

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.

Отсутствие слова «SmartLite» в лексических словарях основных европейских языков свидетельствует о его фантазийном характере.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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

№547830, который представляет собой комбинированное обозначение

«  », включающее словесный элемент «smartlife», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ:

приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для медицинских анализов; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты для окулирования для

медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты слуховые для слабослышащих; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; бутылки детские с сосками; валики надувные для медицинских целей; подушечки надувные для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; имплантаты хирургические [материалы искусственные]; ингаляторы; наклейки-индикаторы температуры для медицинских целей; инъекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие [хирургические]; инсуффляторы; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные детские; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс-куклы]; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски наркозные; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; матрацы, наполненные водой, для медицинских целей; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники для медицинских целей; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические для медицинских целей; пояса брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; протезы волосные; протезы груди; протезы челюстей; пузыри со льдом для

медицинских целей; пульверизаторы для медицинских целей; расширители [хирургические]; рентгенограммы для медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; рубашки смирительные; скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; сосуды медицинские; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства защиты органов слуха; средства противозачаточные нехимические; стенты; стетоскопы; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы для первой помощи; термометры для медицинских целей; троакары; трубки дренажные для медицинских целей; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радием для медицинских целей; трубки слуховые; рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы.

Доминирующее положение в композиции противопоставленного комбинированного товарного знака занимает словесный элемент «smartlife», представляющий собой изобретенное слово.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком 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).

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, фонетический критерий сходства приобретает определяющее значение для вывода о сходстве знаков в целом.

Однородность товаров 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 товаров 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, установлена на основании принадлежности к одной родовой и видовой группе товаров, относящихся к стоматологическому оборудованию.

Данные товары характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, каналами и условиями реализации.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ способны вызывать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

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 №2019706313, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2020.