

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 2020г. №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 02.06.2025, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819054, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2020730061 с приоритетом от 11.06.2020 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.07.2021 за №819054 на имя Ким Владимира Юрьевича, 677018, Республика Саха, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 4, корп. 3, кв. 35 (RU) (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что элемент «SMarT» оспариваемого знака является фонетически и семантически тождественным с противопоставленным знаком по свидетельству №385813, принадлежащим лицу,

подавшему возражение, и зарегистрированным с приоритетом от 07.08.2007 в отношении услуги 35 класса МКТУ, а также имеет среднюю степень сходства по графическому признаку, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, оспариваемый знак в целом имеет высокую степень сходства с противопоставленным знаком, поскольку элемент «SMart» оспариваемого знака является сильным, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует также пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Также в возражении отмечено, что в соответствии с абзацем 3 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Высокая степень сходства противопоставленного знака с элементом оспариваемого знака и с самим противопоставленным знаком за счет их фонетического и семантического тождества расширяет перечень услуг, в отношении которых сравниваемые обозначения могут быть признаны как имеющие вероятность смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №819054 недействительной на основании пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание правообладателя оспариваемого знака, что готов заключить с ним соглашение о сосуществовании товарных знаков без каких-либо выплат со стороны правообладателя оспариваемого знака, однако попытка связаться с правообладателем оспариваемого знака не дала результата.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на возражение не представил и в рассмотрении возражения не участвовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.06.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №819054 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 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, 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 соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №819054 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение буквы «S» или «B» зеленого цвета, латинские буквы «SM» фиолетового цвета и словесный элемент «art», выполненный буквами латинского алфавита зеленого цвета.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении всех услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно:

35 класса МКТУ - услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами частей и аксессуаров для автомобилей; услуги розничных Интернет-магазинов, рекламирующих косметические товары, одежду и аксессуары; предоставление потребителям информации о товарах; предоставление потребителям информации о товарах или услугах; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставляя возможность покупателям выбора и покупки данных товаров; консультации по прямой работе с клиентами.

36 класса МКТУ- оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка земли; оценка марок; адвалорная оценка недвижимости; оценка драгоценных камней; оценка жилых домов; оценка интеллектуальной собственности; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости драгоценных камней; оценка стоимости драгоценных металлов; оценка произведений искусства и предоставление информации по данному вопросу; оценка антиквариата и предоставление информации по данному вопросу; оценка стоимости алмазов, драгоценных камней и драгоценных металлов.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак



не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходен до степени смешения с принадлежащим ему комбинированным товарным



заком «» по свидетельству №385813, который охраняется для услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно продовольственных товаров; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно в отношении продовольственных товаров».

В результате сравнительного анализа товарного знака с противопоставленным в возражении товарным знаком на тождество и сходство установлено следующее.

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного в возражении товарного знака по свидетельству №385813 коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (услуг). При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При

этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления №10.

В данном случае сильным элементом оспариваемого знака является словесный элемент «SMart», поскольку он выполняет в обозначении основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как в комбинированных знаках словесные элементы легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них, как правило, акцентирует свое внимание потребитель, к тому же они могут быть воспроизведены на слух, например, при аудиорекламе.

Сильным элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «смарт».

Анализ сходства сильных элементов обозначений показал, что они являются фонетически тождественными, так как содержат совпадающие звуки.

Оценка этих элементов с точки зрения семантики, если воспринимать словесный элемент оспариваемого знака как «Smart», на первый взгляд позволяет прийти к выводу о семантическом тождестве, так как слово «Смарт» в русском языке заимствовано от английского слова «Smart».

В частности, Смарт (от англ. smart - сообразительный, ловкий, клевый). Нечто, сделанное с умом, неброское, удобное и при этом способное неплохо выглядеть. Самый знаменитый носитель идеологии «смарт» - одноименный микроавтомобиль. Раньше слово «смарт» использовалось, чтобы охарактеризовать технологические новинки, которые, также как машина Smart, революции не сделали, но отличились функциональностью (смартфон, смарт-карта, смарт-паблишинг). Сейчас приставка «смарт-» утратила связь с миром высоких технологий и прибавляется к чему угодно. Умные финансовые решения - это смарт-банкинг; нарядиться со вкусом, потратив немного денег, - стать адептом стиля смарт-кэжуал; новый способ откачки жира - липосмарт. Приставка особенно любима работниками маркетинга, так что легко представить появление в ближайшее время смарт-пива и смарт-воблы. Словарь 2007 года. — М.: Большой город. 2007.

Вместе с тем, если рассматривать словесный элемент оспариваемого товарного знака как две буквы «SM» и слово «Art», которое означает искусство, творчество, арт, то в сознании потребителя могут возникнуть иные ассоциации, нежели ассоциации от восприятия слова «Смарт».

Таким образом, вывод возражения о тождественной семантике сравниваемых обозначений является неоднозначным.

Анализ графического сходства сравниваемых элементов и товарных знаков в целом показал, что отсутствует не только графическое сходство сильных элементов товарных знаков, но и общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых товарных знаков.

Сравниваемые комбинированные товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено использованием в знаках совершенно разных изобразительных элементов, имеющих разную форму и разное смысловое наполнение, в одном знаке – это стилизованная буква, в другом – изображение медовых сот, а также использованием букв разных алфавитов, разных шрифтовых и цветовых решений. В оспариваемом знаке использованы латинские буквы и яркие цвета – зеленый и фиолетовый, в противопоставленном – буквы русского алфавита в черном цвете. Все указанное в совокупности оказывает существенное влияние на восприятие сравниваемых знаков потребителями, при котором последние способны отличать эти знаки в гражданском обороте

Анализ однородности услуг 35 и 36 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, показал, что они являются неоднородными, поскольку сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ представляют собой деятельность по продвижению и продаже совершенно разных товаров, в одном случае – это запчасти и принадлежности автомобилей, косметика, одежда и аксессуары (услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами частей и аксессуаров для автомобилей; услуги розничных Интернет-магазинов, рекламирующих косметические товары, одежду и аксессуары), а в другом – продовольственные товары (продвижение товаров [для третьих лиц], а именно

продовольственных товаров; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно в отношении продовольственных товаров), что определяет разный круг потребителей и разные условия оказания этих услуг. Кроме того, в перечне оспариваемой регистрации содержатся услуги информационно-консультационные, которые отсутствуют в перечне противопоставленного знака и являются неоднородными услугам по продвижению товаров.

Что касается услуг 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации (оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка земли; оценка марок; адвалорная оценка недвижимости; оценка драгоценных камней; оценка жилых домов; оценка интеллектуальной собственности; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости драгоценных камней; оценка стоимости драгоценных металлов; оценка произведений искусства и предоставление информации по данному вопросу; оценка антиквариата и предоставление информации по данному вопросу; оценка стоимости алмазов, драгоценных камней и драгоценных металлов), то они относятся к финансовым услугам в области оценки различных предметов, в том числе предметов искусства, драгоценных камней и металлов, недвижимости, которые неоднородны с деятельностью по продвижению товаров, поскольку относятся к разным видам услуг, имеют разное назначений, разный круг потребителей и разные условия их оказания.

Таким образом, сравниваемые услуги не являются однородными, в связи с чем не имеется принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному изготовителю.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, для которых они зарегистрированы, следовательно, опасность смешения этих услуг в гражданском обороте отсутствует.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак также не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса важно учитывать особенности применения данной нормы, действие которой направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда спорный фрагмент, присутствуя в композиции товарного знака, приводит к нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам.

Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова или изображения в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Таким образом, необходимо определить, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, воспринимается ли спорное слово (изображение) в качестве автономной единицы обозначения.

При проведении такого анализа коллегия установила, что в композиции оспариваемого обозначения присутствует единственный словесный элемент «SMart», существенным образом определяющий общее зрительное впечатление от обозначения и акцентирующий на себе основное внимание потребителя. Вместе с тем, важно отметить, что это слово не воспринимается как слабая автономная/отдельно расположенная/ самостоятельная часть в композиции оспариваемого товарного знака, которая выполняет независимую от других элементов фонетическую и смысловую роль.

Таким образом, фонетическое и семантическое тождество словесных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, на которое указывает лицо, подавшее возражение, не может обуславливать несоответствие товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следовательно, в данном случае отсутствуют основания для применения указанной правовой нормы к оспариваемому товарному знаку.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №819054.