

**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, рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2016, поданное по поручению фирмы Smart Products Scandinavia AB, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028045, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028045, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.12.2009 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 07.04.2014), испрашивается в отношении товаров 24 класса МКТУ «textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; towels; towels of microfiber» (текстиль и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти; полотенца; полотенца из микрофибры).

Знак по международной регистрации №1028045 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее расположенный в прямоугольной рамке словесный элемент «SMART», справа от которого помещен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка. В нижней части знака расположены словесные элементы «MICROFIBER SYSTEM», выполненные мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 02.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1028045 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1028045 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «SMART» по свидетельству №473565, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В заключении также указано, что словесные элементы «MICROFIBER» (микроволокно, микрофибра) и «SYSTEM» (система, способ, метод) относятся к слабым неохраноспособным элементам, описывающим область деятельности заявителя, которые на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса подлежат исключению из самостоятельной правовой охраны.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в подтверждение своей позиции:

- словосочетание «MICROFIBER SYSTEM» представляет собой изобретенную заявителем оригинальную лексическую композицию, которая являет собой смысловое, графическое и фонетическое единство, смысл которого в целом не может быть воспринят потребителем без дополнительных рассуждений, домысливания и обращения к дополнительным источникам информации, в силу чего носит фантазийный характер;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака заключили договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №473565 в пользу заявителя.

Поскольку заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, заявитель просит принять во внимание представленные аргументы, отменить решение Роспатента и предоставить

правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028045.

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

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (07.04.2014) международной регистрации №1028045 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) 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 (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1028045, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее расположенный в прямоугольной рамке словесный элемент «SMART», справа от которого помещен изобразительный элемент в виде стилизованного цветка. В нижней части знака расположены словесные элементы «MICROFIBER SYSTEM», выполненные мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно словарно-справочной информации, включая сведения из сети Интернет

(<http://textiletrend.ru/pro-tkani/iskusstvennyie/mikrofibra-innovatsionnaya.html>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Микроволокно>, <http://wearpro.ru/spectkani/mikrofibra-cto-eto-za-tkan-svoystva-i-sostav.html>), слово «MICROFIBER» (микрофибра) обозначает ткань, произведенную из микроволокна, а также само волокно, толщина которого в диаметре составляет не более 0,06мкм. Микроволокно было создано в Японии в 1976 году. Микроволокно (микрофибра) используется в производстве тканых, нетканых и трикотажных материалов, в производстве одежды, обивке, в промышленных фильтрах, в уборочной продукции, т.е. тех товаров, для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1028045 (текстиль и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти; полотенца; полотенца из микрофибры).

Слово «SYSTEM» (система) обозначает определённый порядок в расположении и связи действий; форма организации чего-нибудь; нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей (см. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)). В данном случае это система в расположении микроволокон (микрофибры).

С учетом изложенного словесные элементы «MICROFIBER SYSTEM» без дополнительных рассуждений и домысливания характеризуют товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака, и, кроме того, указывают на область деятельности заявителя, связанную с разработкой и совершенствованием продукции из микрофибры. Соответственно, этим словесным элементам не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что заявитель является правообладателем тождественного знака по международной регистрации №819030, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «MICROFIBER SYSTEM».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №473565 представляет собой словесное обозначение «SMART», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Сходство знаков обусловлено тождеством их словесных элементов «SMART», а однородность товаров 24 класса МКТУ – принадлежностью их к одной родовой группе товаров.

Вместе с тем, в результате регистрации 27.10.2016 в Роспатенте договора №РД0209177 об отчуждении исключительного права на товарный знак по

свидетельству №473565 в отношении всех товаров, правообладателем товарного знака является заявитель.

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, вследствие чего отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028045 по основаниям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2016, отменить решение Роспатента от 02.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1028045 с исключением из правовой охраны словесных элементов «MICROFIBER SYSTEM».**