

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 16.12.2011, поданное компанией Даймлер АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «СМАРТС» по свидетельству №436925, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «СМАРТС» по заявке №2010709489 с приоритетом от 25.03.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2011 за №436925 на имя ЗАО «СМАРТС-Тольятти», г. Тольятти (далее - правообладатель), в отношении услуг 36, 37, 38, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №436925 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СМАРТС», выполненный стандартным шрифтом заглавными русского алфавита, и изобразительный элемент в виде раскрученной шестигранной спирали.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №436925 в отношении части услуг 37 и 42 классов МКТУ произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «СМАРТ», «SMART» по свидетельствам №№406184 [1], 232817 [2], 212163 [3], ранее зарегистрированными

на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим и графическим сходством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов «СМАРТС», «СМАРТ», «SMART».

Однородность услуг определяется тем, что они относятся к одному виду деятельности, связанному с автомобильным транспортом, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Кроме того, в возражение отмечено, что лицо, подавшее возражение, помимо указанных товарных знаков [1] – [3], является правообладателем серии международных товарных знаков со словом «smart», правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (международные регистрации №№567818, 753601, 951207), что усиливает различительную способность сильного элемента серии и увеличивает вероятность смешения сходного знака с сильным элементом серии.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436925 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ *«восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; чистка транспортных средств»* и услуг 42 класса МКТУ *«контроль технический автомобильного транспорта»*.

Правообладатель в установленном порядке, ознакомленный с поступившим возражением от 16.12.2011, представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения.

В отзыве отмечено, что обозначение «СМАРТС» обладает смысловым значением, поскольку представляет собой сокращенное фирменное наименование правообладателя - «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем», под которым он выступает в гражданском обороте, которое закреплено в его учредительных документах и включено в ЕГРЮЛ при его государственной регистрации, которая была произведена 07.05.2002, т.е. ранее регистрации противопоставленного товарного знака «СМАРТ» [1].

Поскольку право на фирменное наименование в отношении видов деятельности, перечисленных в 37 и 42 классах МКТУ, за правообладателем закреплено ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака [1], он просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (25.03.2010) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного 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 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 (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, приведенные в пункте (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №436925 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СМАРТС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, который занимает в композиции знака доминирующее положение.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [3] представляют собой словесные обозначения, включающие соответственно словесные элементы «СМАРТ» и «SMART», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами

русского и латинского алфавитов. Противопоставленный товарный знак [2] включает словесный элемент «smart», выполненный срочными буквами латинского алфавита с оригинальной буквой «а». Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «smart».

Противопоставленные товарные знаки [1] – [3] зарегистрированы в отношении услуг 37 МКТУ, однородных услугам 37 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку они совпадают по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей. Противопоставленные товарные знаки [2] и [3] зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ (технические консультации и техническая экспертиза; технические консультации и составление экспертных оценок по техническим вопросам), которые однородны услуге 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта» оспариваемого товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид. Более общая формулировка услуг в противопоставленных регистрациях, включает в себя конкретную услугу, связанную с техническим контролем автомобильного транспорта.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения характеризуются полным фонетическим вхождением в слово СМАРТС словесных элементов СМАРТ, SMART.

Наличие в конечной части слова «СМАРТС» звука «с» не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить некоторое отличие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента, а в противопоставленных товарных знаках [2] – [3] латинского алфавита, однако, учитывая фонетическое сходство доминирующих словесных элементов «СМАРТС»

и «СМАРТ/SMART», этот признак не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Отсутствие смыслового значения в словах «СМАРТС» и «СМАРТ» не позволяет использовать семантический признак при анализе на сходство, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства. При этом довод правообладателя о наличии семантики в слове «СМАРТС» нельзя признать убедительным, поскольку это слово не включено в лексические словари русского языка, а его значение как сокращения от наименования правообладателя не закреплено в соответствующих словарях общепринятых сокращений.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] в отношении однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «СМАРТС» по свидетельству №436925 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Что касается довода правообладателя о том, что его право на фирменное наименование, частью которого является словесное обозначение «СМАРТС», возникло ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака «СМАРТ» по свидетельству №406184, в силу чего эта регистрация произведена с нарушением положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то он является неубедительным по следующим причинам.

На дату принятия возражения к рассмотрению правообладатель не предпринял никаких действий для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406184 по вышеуказанным основаниям.

Помимо товарного знака по свидетельству №406184 в качестве противопоставления в возражении указаны товарные знаки по свидетельствам №№232817, 212163, имеющие более раннюю дату приоритета, чем дата возникновения у правообладателя права на его фирменное наименование.

Основная область деятельности правообладателя, осуществляемая под его фирменным наименованием, связана с радиотелекоммуникационными системами, а не с услугами в области технического обслуживания автомобильного транспорта.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 16.12.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436925 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; чистка транспортных средств» и услуг 42 класса МКТУ «контроль технический автомобильного транспорта».**