Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 14.02.2025, поданное Чжуншань Анджело Электроник Комерс Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023819765, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « ANJIELO SMART » по заявке №2023819765 с приоритетом от 04.12.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.12.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023819765 в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 10 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SMART» (в пер. с англ. «умный, с искусственным интеллектом, с программным управлением, с компьютерным управлением», см. Интернет, например, https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=smart) не

обладает различительной способностью, так как указывает на вид и свойство заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «SMART» сходен до степени смешения с:

- с товарным знаком «» по свидетельству №860687 с приоритетом от 01.12.2020 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «» по свидетельству №667042 с приоритетом от 25.11.2016 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- со знаком «SMART» по международной регистрации №673987 с конвенционным приоритетом от 23.08.1996 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];

- со знаком «» по международной регистрации №1345249 с конвенционным приоритетом от 07.10.2015 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [4];

- со знаком «» по международной регистрации №1386090 с конвенционным приоритетом от 23.05.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [5];

- со знаком «» по международной регистрации №1730960 с приоритетом от 08.03.2023 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [6].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.02.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель согласен с результатами экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, в соответствии с которыми было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SMART» не обладает различительной способностью и в отношении товаров 09 класса МКТУ относится к неохраняемым;

- сильным элементом в заявленном обозначении является элемент «ANJIELO» в оригинальном шрифтовом исполнении, дополненный изобразительным элементом «круг», усиливающим зрительное впечатление, создаваемое сильным элементом;

- заявитель полагает, что элемент «SMART» не акцентирует на себе внимание потребителей, а является лишь вспомогательной составной частью заявленного обозначения, информирующей покупателей о том, что производимая продукция относится к виду так называемых «умных» товаров (smart товаров);

- поэтому слабый и неохраняемый элемент «SMART» не может являться препятствием к государственной регистрации заявленного обозначения в целом;

- именно элемент «ANJIELO » претендует на роль товарного знака и бренда производителя. К тому же, указанный сильный элемент является частью наименования компании производителя Чжуншань Анджело Электроник Комерс Ко., Лтд.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023819765 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.12.2023) поступления заявки №2023819765 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати

информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры, справа от которой расположены словесные элементы «ANJIELO SMART», выполненные в две строки, при этом словесный элемент «ANJIELO» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а словесный элемент «SMART» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023819765 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В решении Роспатента было установлено, что слово «SMART» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на вид и свойство заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым.

С указанным заявитель выразил свое согласие.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «», состоящим из стилизованной геометрической фигуры, справа от которой расположен словесный элемент «SMART», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, черном цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «», состоящим из словесного элемента «smart», выполненного

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, синем цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является словесным «SMART», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным «», состоящим из прямоугольника, на фоне которого расположен оригинальный изобразительный элемент в виде комбинации двух геометрических фигур, под которым расположен словесный элемент «smart», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в серебряном, желто-оранжевом, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным «», состоящим из прямоугольника, на фоне которого расположен оригинальный изобразительный элемент в виде комбинации двух геометрических фигур, под которым расположен словесный элемент «smart», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в серебряном, оранжевом, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] является комбинированным «», состоящим из оригинального изобразительного элемента в виде комбинации двух геометрических фигур, под которым расположен словесный элемент «smart», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал следующее.

Заявленное обозначение «  » содержит элемент «SMART», который является фонетически и семантически тождественным с противопоставленными товарными знаками [1-6], содержащими словесный элемент «SMART»/«smart» (в переводе с английского языка означает: умный, элегантный, сообразительный, см. Интернет, словари, https://www.translate.ru).

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «SMART»/«SMART»/«smart».

Кроме того, сравниваемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их визуально.

Также коллегия отмечает, что в противопоставленных товарных знаках [1-6], словесные элементы «SMART»/«smart» являются индивидуализирующими элементами знаков, поскольку именно на них будет акцентировать внимание потребитель, так как остальные элементы анализируемых обозначений не несут в себе такой функции и являются вспомогательными.

Относительно довода заявителя о том, что словесный элемент «ANJIELO» играет существенную роль в рассматриваемом обозначении, коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение композиционно выполнено таким образом, что словесный элемент «SMART» расположен на отдельной строке, при этом словесный элемент «ANJIELO» выполнен оригинальным шрифтом, а словесный элемент «SMART» выполнен стандартным шрифтом, то есть указанные словесные элементы не связаны друг с другом ни по смыслу, в силу отсутствия сведений о наличии такого словосочетания, ни композиционно.

В связи с этим, указанный довод не может быть принят во внимание.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «аппараты переговорные; батареи солнечные для производства электроэнергии; видеокамеры для слежения за ребенком; видеотелефоны; видеоэкраны; детекторы дыма; звонки дверные электрические; контроллеры домашней автоматизации; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; радиоприборы; регуляторы освещения электрические; роботы для обеспечения безопасности; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; термостаты; термостаты цифровые для управления климатом; устройства для видеозаписи; устройства для предотвращения краж электрические; устройства периферийные компьютеров; фоторамки цифровые; чипы [интегральные схемы]» заявленного обозначения являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «аппараты переговорные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видеокассеты; видео-няни; видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; звукопроводы; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; радио-видео няня; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения электрические; роботы для обеспечения безопасности; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; термостаты цифровые для управления климатом; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для предотвращения краж электрические; устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные тревожные; фоторамки цифровые; чипы [интегральные схемы]» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; кодеры магнитные; фотоглянцеватели» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 09

класса МКТУ «Electromechanical, electric and/or electronic program switching devices; electric and/or electronic switching or open-loop control or closed-loop control devices; photovoltaic devices; electric apparatus included in this class» («электромеханические, электрические и/или электронные программные коммутационные аппараты; устройства электрического и/или электронного переключения или управления с разомкнутым контуром или управления с замкнутым контуром; фотоэлектрические устройства; электрические аппараты, входящие в этот класс»)противопоставленного товарного знака [3], с товарами 09 класса МКТУ «Battery chargers for vehicle apparatus, instruments and cables for electricity; software applications (apps), particularly for mobile devices» («зарядные устройства для аккумуляторов транспортных средств, приборов и кабелей для электричества; программные приложения (приложения), особенно для мобильных устройств») противопоставленного товарного знака [4], с товарами 09 класса МКТУ «Facial recognition apparatus; parking meters; computer software applications, downloadable; charging stations for electric vehicles; eyeglasses; headphones; video screens; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; speed checking apparatus for vehicles; batteries, electric, for vehicles; remote control apparatus» («аппарат распознавания лиц; паркоматы; компьютерные программные приложения, загружаемые; зарядные станции для электромобилей; очки; наушники; видеоэкраны; навигационное оборудование для транспортных средств [бортовые компьютеры]; устройства контроля скорости транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппаратура дистанционного управления») противопоставленного товарного знака [5], с товарами 09 класса МКТУ «Information technology and audio-visual, multimedia and photographic devices; spectacles, sunglasses, spectacle cases» («информационные технологии и аудиовизуальные, мультимедийные и фотографические устройства; очки, солнцезащитные очки, футляры для очков») противопоставленного товарного знака [6], поскольку сравниваемые товары относятся к одному виду товаров (системам безопасности, сигнализации и защиты, аудио- и видеоаппаратуре, электротехнике, кабелям, компьютерной

технике), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Таким образом, заявленное обозначение включает в качестве элемента принадлежащее иным лицам средство индивидуализации, в связи с чем вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2024.