

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 поступившее 03.08.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Смарт Ридинг", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 718310, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак "Пиши, сокращай" зарегистрирован 04.07.2019 по заявке № 2018753786 с приоритетом от 06.12.2018 за № 718310 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака является Ильяхов Максим Олегович, Краснодарский край, г. Краснодар (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 718310.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый комбинированный товарный знак "Пиши, сокращай" не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Так, в возражении указано на то, что товарный знак "Пиши, сокращай" в силу отсутствия у него различительной способности не может выполнять функцию индивидуализации товаров и услуг правообладателя, он не помогает

отличать одни товары и услуги от сходных товаров и услуг, производимых и предоставляемых другими лицами.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак создает препятствия для использования в законной деятельности лица, подавшего возражение, широко известных и общепринятых терминов и словосочетаний.

Лицо, подавшее возражение, поясняет, что правообладателем спорного товарного знака было подано исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы о запрете использования указанного товарного знака и взыскании денежной компенсации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 718310 в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- (1) Определение суда и копия искового заявления, поданного правообладателем;
- (2) выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением и приложенными к нему материалами, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В частности, в отзыве отмечено, что обозначение "Пиши, сокращай" не относится ни к одной из категорий обозначений, не обладающих различительной способностью, так как оно не является простой фигурой, линией или числом, обладает словесным характером, не является общепринятым сокращением, наименованием организаций, предприятий, отраслей или их аббревиатур; обозначение "Пиши, сокращай" также не является простым указанием товаров или услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Согласно отзыву правообладателя, обозначение "Пиши, сокращай" само по себе не имеет никаких прямых указаний на какие-либо конкретные свойства товаров или услуг, является семантически нейтральным в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг, не может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида.

Правообладатель также обращает внимание на то, что лицом, подавшим возражение, не представлены справочные или словарные источники, подтверждающие то, что оспариваемое обозначение "Пиши, сокращай" является термином, характерным для языка конкретных областей науки и техники, и, тем более, то, что оно является широко известным и общепринятым термином.

По мнению правообладателя, оспариваемый товарный знак ассоциируются именно с деятельностью правообладателя – Ильяхова Максима Олеговича, который является известным редактором, лингвистом, автором книг и курсов, автором более четырехсот статей о редактуре, рекламе, контент-маркетинге, работе редактора и отношениях с клиентом, главным редактором журналов "Кинжал", "Код", "Тиньков-журнала" и др. Также Ильяхов М.О. долгое время осуществляет ведение сайта и блога, канала в социальной сети, является создателем сервиса по проверке текста на чистоту и читаемость. Товарный знак "Пиши, сокращай" воспроизводит название авторского курса Ильяхова М.О., название его книги, которая впервые была опубликована в 2016 году, что подтверждает длительное и добросовестное использование товарного знака правообладателем.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, правообладатель представил доводы о том, что сведения о дополнительных видах деятельности внесены 21.09.2018, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а документов, подтверждающих фактическое осуществление лицом, подавшим возражение, деятельности в области 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, материалы возражения не содержат.

По мнению правообладателя, стремление ООО "Смарт Ридинг" избежать гражданско-правовой ответственности путем оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 718310, не относится к числу добросовестных целей, и выходит за пределы обычного поведения, ожидаемого от участника гражданского оборота. Правообладатель убежден в том, что у лица, подавшего возражение, отсутствует реальная необходимость использования тождественного обозначения для индивидуализации товаров и услуг, однородных товарам и услугам перечня оспариваемой регистрации, следовательно, отсутствует заинтересованность в подаче возражения. В подтверждение такой позиции приведены ссылки на судебную практику.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 718310.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 29.09.2022, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные пояснения, в которых приведены разъяснения относительно мотивов возражения.

Так, в пояснениях приведены сведения о том, что обозначение "Пиши, сокращай" состоит из двух глаголов, означающих соответственно:

- "пиши" – от слова "писать" – наносить на бумагу или иной материал графические знаки (буквы, цифры, ноты), письменно составлять какой-либо текст;

- "сокращай" – от слова "сокращать" – делать более коротким, кратким, делать менее продолжительным по времени.

По мнению лица, подавшего возражение, эти глаголы являются общепринятыми наименованиями конкретных состояний или действия субъекта (человека), следовательно, как в сочетании, так и по отдельности, не обладают различительной способностью.

Как следует из пояснений, описание двумя глаголами может дать своему товару (услуге) любой другой хозяйствующий субъект, производящий или оказывающий однородные товары (услуги) в сфере написания текстов,

редакторского ремесла, в сфере контент-маркетинга, поэтому такого рода словесное обозначение никак не может ассоциироваться у потребителя именно с этим хозяйствующим субъектом. Объединение двух неохраноспособных словесных элементов в спорном обозначении не образует композицию, которая давала бы качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в него элементов, поскольку вследствие объединения словесные элементы не лишились своей семантики, препятствующей признанию их охраноспособными элементами обозначения.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что правообладатель Ильяхов М.О. является редактором, лингвистом, консультантом по написанию рекламных текстов, автором книги "Пиши, сокращай", суть которой состоит в том, чтобы научить клиентов редакторской работе в выбранном автором ключе – это уметь писать понятно, быстро и доступно, сокращая текст. Таким образом, спорный товарный знак состоит из двух слов, которые указывают на качество, свойство, назначение, ценность услуг – научить писать, сокращая. Следовательно, спорное обозначение носит описательный характер. Сочетание слова "пиши" со словом "сокращай" не лишает данное обозначение описательного характера, наоборот, описывает услуги правообладателя более полно, как раз во всех аспектах, которые отнесены к описательным характеристикам товаров (услуг).

К пояснениям приложены следующие материалы:

- (3) копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака "Пиши, сокращай" на имя лица, подавшего возражение;
- (4) сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном в реестр российского программного обеспечения;
- (5) справка регистратора доменов;
- (6) распечатка www.smartreading.ru.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.12.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 718310 представляет собой словесное обозначение "Пиши, сокращай", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку через запятую. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Действующее законодательство не конкретизирует понятие "заинтересованное лицо" и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности.

Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является разработка компьютерного программного обеспечения, что соотносится с товарами и услугами 09 и 42 классов МКТУ оспариваемого перечня. Дополнительные виды деятельности связаны с полиграфической, издательской деятельностью, а также деятельностью по продвижению товаров третьих лиц, что соотносится с товарами и услугами 16, 35 и 41 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Согласно исковому заявлению правообладателя (1), справке регистратора доменов (5), распечатке www.smartreading.ru (6), лицом, подавшим возражение, на сайте и в мобильном приложении используется обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком. По указанным обстоятельствам лицо, подавшее возражение, находится в спорных правоотношениях с правообладателем (см. определение (1) по делу № А40-145258/2022). Также лицом, подавшим возражение, подана заявка на регистрацию обозначения "Пиши, сокращай" в качестве товарного знака, в результате экспертизы которого установлено его сходство с оспариваемым товарным знаком (3).

Поскольку правовая охрана товарного знака "Пиши, сокращай" оспаривается по основаниям, в соответствии с которыми не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью, что означает регистрацию обозначения, исключительное право на которое не может принадлежать какому-либо одному лицу по причине его необходимости применения иными субъектами предпринимательской деятельности, то установленных выше обстоятельств достаточно для признания заинтересованности обратившегося с возражением лица.

Возражение и пояснения к нему содержат доводы об отсутствии у обозначения "Пиши, сокращай" различительной способности по причине того, что оно представляет собой сочетание двух общеупотребимых слов, а также

слов, смысловое содержание которых ориентирует относительно товаров и услуг оспариваемого перечня.

Анализ соответствия спорного обозначения приведенным в возражении положениям законодательства показал следующее.

Обозначение "Пиши, сокращай", действительно, представляет собой сочетание двух глаголов.

Согласно словарным источникам, слово "пиши" является формой второго лица единственного числа повелительного наклонения глагола "писать" (<https://ru.wiktionary.org/wiki/пиши>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/213832/Писать>, Толковый словарь Ефремовой – Т.Ф. Ефремова, 2000), означающего:

- 1) изображать на бумаге или ином материале какие-либо графические знаки (буквы, цифры, ноты);
- 2) быть годным для писания (о карандашах, перьях и т.п.);
- 3) изображая буквы, записывая слова, соблюдать правила орфографии;
- 4) сообщать, извещать о чем-либо в письменной или печатной форме;
- 5) сочинять литературное, научное или музыкальное произведение, записывая его;
- 6) заниматься литературной деятельностью, созданием литературных произведений;
- 7) создавать живописное произведение.

Аналогично, слово "сокращай" является формой глагола "сокращать" (<https://sanstv.ru/dict/сокращать>), означающего:

- 1) делать более коротким, кратким.
- 2) выражать название чего-либо более кратко, обозначая начальной буквой, частью слова и т.п.;
- 3) уменьшать, ограничивать в количестве, объеме;
- 4) выражать в меньших числах какое-либо математическое отношение, разделив обе части его на какое-либо число (в математике);
- 5) увольнять с работы.

Таким образом, сочетание глаголов "Пиши, сокращай" имеет множество значений и может употребляться в разных смысловых конструкциях, в силу чего может порождать различные ассоциации, обуславливающие неоднозначное восприятие, не позволяющее отнести его к элементам, напрямую характеризующим товары или услуги.

Коллегия полагает, что обозначение "Пиши, сокращай" носит фантазийный характер, а представленные с возражением документы никоим образом не опровергают данный вывод.

В связи с представлением лицом, подавшим возражение, пояснений коллегия отмечает, что приведенная в обоснование описательного характера спорного обозначения логическая цепочка "Пиши, сокращай" – умей сочинять произведения / сообщения понятно, быстро и доступно, сокращая текст – как свойство редакторских услуг, является субъективной, требует рассуждений, размышлений и домысливания. В частности, смысловые содержания слов, составляющих спорное обозначение, позволяют воспринимать его как призыв к математическому действию, связанному с решением письменным образом задач по разделению двух математических выражений на какое-либо число, или как слоган телеграммных сообщений и др.

В отношении услуг «редактирование рекламных текстов; редактирование текстов» коллегия дополнительно поясняет, что под редактированием текста понимают процесс обработки текстовой информации для придания ей нужного вида, следовательно, услуга предполагает изменение текста, но никоим образом не предопределяет его сокращение.

Материалов, доказывающих, что обозначение "Пиши, сокращай" воспринимается потребителями как указание на соответствующую характеристику товара / услуги в возражении не представлено.

Таким образом, коллегия считает утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак является описательным, а следовательно, однозначным образом характеризует товары и услуги оспариваемого перечня, не доказанным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, об отсутствии у спорного обозначения различительной способности, ввиду общеупотребительного характера использованных в его составе слов, то коллегия отмечает отсутствие в материалах возражения сведений словарей и справочников и/или фактических данных о длительности, неоднократности использования обозначения "Пиши, сокращай" различными независимыми лицами в отношении товаров и услуг оспариваемого перечня, включая книги, услуги по издательской или редакторской деятельности, о характере использования этого обозначения иными лицами.

Изложенное свидетельствует о том, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 718310 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано доказанным.

Более того, коллегия принимает к сведению то обстоятельство, что спорное обозначение воспроизводит наименование литературного произведения, опубликованного в 2016 году (ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака), автором которого является правообладатель, что дополнительно свидетельствует о способности ассоциирования обозначения "Пиши, сокращай" именно с Ильяховым М.О.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 718310.