

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.06.2021, поданное компанией «Самсунг Электроникс Ко., Лтд», Корея (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 699140, при этом установлено следующее.

SmartTAG

Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке № 2017740770, поданной 02.10.2017, зарегистрирован 18.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 699140 на имя ООО «СТРАНА КАРТ», Кировская обл., г.Киров (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 08.06.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 699140

произведена в нарушение требований, установленных положениями подпунктов (2), (3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпункта (1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении и дополнениях к нему доводы сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что компания Самсунг Электроникс со штаб-квартирой в Республике Корея и 244 дочерними компаниями по всему миру является одним из крупнейших в мире производителей бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, полупроводников, бытовой техники, телевизоров, ЖК-дисплеев, смартфонов, планшетов, умных часов и различных интеллектуальных устройств;

- на имя компании Самсунг Электроникс подана заявка № 2021716595 с приоритетом от 24.03.2021 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Samsung Galaxy SmartTag» в отношении товаров 9 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для смарт-меток (интеллектуальных меток); смарт-метки (интеллектуальные метки); электронные смарт-метки (интеллектуальные метки); NFC смарт-метки (интеллектуальные метки); смарт-метки (интеллектуальные метки) радиочастотной идентификации», а также заявка № 2021700084, с конвенционным приоритетом от 30.11.2020, на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Galaxy SmartTag» в отношении аналогичных товаров 9 класса МКТУ. При этом, в отношении указанных заявок элемент «SmartTag» заявлен как неохраняемый;

- правообладателем оспариваемого товарного знака было направлено обращение против регистрации обозначения «Galaxy SmartTag» по заявке №2021700084 в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с наличием у него приоритетных прав на обозначение «SMARTTAG» на территории Российской Федерации;

- оспариваемое обозначение может быть разделено на два самостоятельных элемента «SMART» широко используется для обозначения высокотехнологичных объектов или устройств, таких как смартфоны, смарт-часы, смарт-очки, смарт-зонты, смарт-контракты и т.д., и «TAG», которое является общеупотребимым

словарным словом, которое широко используется в сфере информационных технологий, электроники и программирования;

- словесный элемент «TAG» переводится с английского языка на русский как «метка», «бирка», «этикетка» и означает устройство, обеспечивающее идентификацию или предоставление другой информации, а также электронное устройство, подключенное к кому-либо или чему-либо для мониторинга или отслеживания; словесный элемент «SMART» в переводе с английского языка означает «умный», «интеллектуальный», прямо указывает на то, что устройство или объект обладает определенными технологическими характеристиками и специальными функциями, должно свободно использоваться участниками рынка и на него не может быть предоставлено исключительное право;

- потребитель воспринимает смысл оспариваемого товарного знака как «умная метка», следовательно, обозначение «SmartTAG» прямо указывает на определенный вид устройств с меткой, которые способны выполнять различные умные задачи, такие как отслеживание состояния и местоположения людей и других объектов;

- согласно сведениям из словарей английского языка, словесный элемент «smart tag» переводится как «умная метка», «умная этикетка», «смарт-тег», «интеллектуальный тег», и, соответственно, не обладает различительной способностью. К «смарт тегам» относятся такие виды устройств, как NFC-метки и RFID-метки (метки радиочастотной идентификации), и как минимум с 2007 года описательный термин «смарт тег» или в русском переводе «умная метка» известен для обозначения NFC-меток и RFID-меток;

- термин «smart tag» или «умная метка», означает чип памяти, который содержит товарный код изделия (продукта), считываемый беспроводными электронными средствами; альтернатива штрих-коду (bar code, electronic product code, tag). Термин «смарт-тег» также используется для обозначения смарт-карт или брелоков со встроенным чипом или RFID радиочастотной меткой, которая хранит и передаёт информацию бесконтактным способом;

- элемент «smart tag» является лексической единицей, обозначающий определенный вид товаров и является описательным для товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в частности «браслеты идентификационные магнитные: брелоки электронные для дистанционного управления; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом: носители информации магнитные; передатчики электронных сигналов; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; чипы [интегральные схемы]», так как указывает на вид и назначение этих товаров;

- лицом, подавшим возражение, приводится практика Роспатента, согласно которой не регистрируются обозначения со словесным элементом «Smart», как не обладающие различительной способностью (например, обозначения «SMARTPHONE», «smartbook», «SmartPan», «SMART DIAPER» по международным регистрациям №№ 781910, 1015854, 1162636, 1185081 и т.д.;

- кроме того, товарные знаки по свидетельствам №№ 452817, 486437, 593385, права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, зарегистрированы территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны элементов «SMART TV», «SMART CAMERA», «SMARTKEY»;

- в возражении приводится практика патентных ведомств иных стран, в которых обозначениям, состоящим из элемента «smart» и слова, указывающего на род и вид товара, также не предоставляется правовая охрана в связи с отсутствием различительной способности;

- Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности, Ведомство по патентам и товарным знакам США придерживаются такой же точки зрения, что обозначение «smarttag», в том числе, в отношении товаров 9 класса МКТУ является описательным;

- обозначение «smart tag» как видовое понятие, характеризующее определенную категорию товаров, используется как минимум с 2014 года, что подтверждается регистрацией товарного знака по свидетельству № 558439 для товаров 9 класса МКТУ, а термин «смарт тег» также указан в перечне товаров, в

отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№580780, 808244;

- термин “smart tag” использовался задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве видового наименования товара, что подтверждается включением его в перечень товаров, зарегистрированных товарных знаков Ведомства по патентам и товарным знакам США, Патентного ведомства Европейского союза, а также рядом публикаций, приложенных к материалам возражения;

- таким образом, обозначение “SmartTAG” не способно выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать различные товары одного производителя, поскольку обозначение “является прямым указанием на определенный вид товара “интеллектуальные метки”;

- следовательно, для одних товаров обозначение “SmartTAG” является описательным, так как характеризует вид товара, а для других — ложным, вводящим в заблуждение относительно вида товара;

- общепринятый термин “смарт тег” использовался на территории России для обозначения определенной категории товаров “умные метки” до даты приоритета оспариваемого обозначения, предлагался к продаже через разные каналы распространения, в том числе, посредством Интернет-сайтов, в частности, вводился в оборот на территории России следующими компаниями: “Sony Mobile Communications AB”, “Motorolla”, “Blackberry”, “NUT”, “LG Electronics”, “Nokia” и другими;

- с силу изложенного, термин “смарт тег” или “smart tag” является общеупотребимым в сфере информационных технологий, электроники и программирования в течение длительного времени;

- прилагается информация о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, также использовало термин “smart tag”;

- словесный элемент “smart tag” является лексической единицей, обозначающей определенный вид товаров, общепринятым термином, а также

является описательным для товаров 09 класса МКТУ, а именно “браслеты идентификационные магнитные: брелоки электронные для дистанционного управления; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; носители информации магнитные; передатчики электронных сигналов; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; чипы [интегральные схемы]”, в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ, а также товаров 14 класса МКТУ, указанных в регистрации оспариваемого товарного знака, не относящихся к смарт-тегам, электронным меткам, NFC-меткам, интеллектуальным и радиочастотным меткам, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров;

- представленное заключение № 60-2021 от 02.08.2021, подготовленное экспертами лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН подтверждает, что термины «смарт тэг», «smart tag» являлись общепринятыми и характеризующими определенную категорию товаров (RFID метки, NFC метки, электронные метки с технологией Bluetooth, приемники электронных сигналов; схемы электронные; браслеты с электронным чипом; браслеты с передатчиком электронных сигналов; устройства подключаемые к сетям GSM; этикетки с электронным чипом; наклейки с электронным чипом; карты с электронным чипом; бирки для товаров электронные; системы контроля перемещения товаров электронные; метки радиочастотные; RFID системы учета и идентификации животных; карты с магнитным кодом; карты пластиковые с электронным чипом), в том числе указывающими на их вид и/или свойства и назначение;

- правообладатель не доказал, что оспариваемый товарный знак в силу его использования ассоциируется только с ним, в связи с чем данное обозначение должно быть свободно в гражданском обороте.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699140 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Публикация товарного знака по свидетельству РФ № 699140, на 2 л.;
2. Распечатки с официального сайта лица, подавшего возражение, на 26 л.;
3. Выписка из полугодового отчета лица, подавшего возражение за 2020 г., на 11 л.;
4. Публикация и материалы заявок лица, подавшего возражение, на 13 л.;
5. Возражение правообладателя оспариваемого товарного знака в порядке ст. 1493 Кодекса, на 5 л.;
6. Информация из интернет-системы “Яндекс.Переводчик” о переводе слова “tag” на русский язык, на 1 л.;
7. Распечатка из Толкового словаря английских терминов, на 4 л.;
8. Информация из интернет-системы “Яндекс.Переводчик” о переводе слова “smart” на русский язык, на 1 л.;
9. Распечатка из интернет-системы “Академик” о переводе термина “smart tag”, на русский язык, на 3 л.;
10. Информация из интернет-системы “Яндекс.Переводчик” о переводе термина “smart tag” на русский язык, на 1 л.;
11. Информация из интернет-системы двуязычных словарей Мультитран о переводе термина “smart tag” на русский язык, на 2 л.;
12. Публикация в журнале “Новый маркетинг” от 30.07.2007, на 7 л.;
13. Сведения из Англо-русского толкового словаря терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998-2007 гг.) о переводе термина “smart tag” на русский язык, на 3 л.;
14. Распечатки из сети Интернет об использовании термина “смарттег”, на 3л.;
15. Распечатка с сайта www.made-in-china.com, на 4 л.;
16. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению “SMARTPHONE” от 2005 г., на 1 л.;
17. Решение об отказе по международной регистрации № 1015854 в отношении обозначения “smartbook”, на 5 л.;

18. Решение об отказе по международной регистрации № 1162636 в отношении обозначения “SmartPan”, на 5 л.;
19. Решение об отказе по международной регистрации № 1185081 в отношении обозначения “SMART DIAPER”, на 5 л.;
20. Решение об отказе по международной регистрации № 1326470 в отношении обозначения “SMART GRIP”, на 6 л.;
21. Решение об отказе по международной регистрации № 1455202 в отношении обозначения “SMARTPANEL”, на 6 л.;
22. Решение об отказе по международной регистрации № 1485808 в отношении обозначения “SmartRadio”, 6 л.;
23. Решения об отказе в отношении обозначения “CHARMEC SMARTCHARGE” по международной регистрации № 1464645, на 7 л.;
24. Решения об отказе в отношении обозначения “HUAWEI SmartRadio” по международной регистрации № 1485884, на 7 л.;
25. Решения об отказе в отношении обозначения “CYGNUS SMARTNET” по международной регистрации № 1516189, на 7 л.;
26. Копия свидетельства на товарный знак № 486437 “SAMSUNG SMART CAMERA”, на 2 л.;
27. Публикация товарного знака по свидетельству № 452817 “SAMSUNG SMART TV”, на 2 л.;
28. Публикация товарного знака по свидетельству № 593385 “SMARTKEY”, на 2 л.;
29. Решение патентного ведомства Армении в отношении элемента “SMART KEYWORD” по международной регистрации № 1294575, на 7 л.;
30. Решение патентного ведомства Азербайджана об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1294727 “SMART CONNECTOR”, на 4 л.;
31. Решение патентного ведомства Азербайджана об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1495090 “Smart Climate Technology”, на 7 л.;

32. Решение патентного ведомства Казахстана об отказе в предоставлении правовой охраны элементу “smart tv”, на 5 л.;

33. Решение патентного ведомства Казахстана об отказе в предоставлении правовой охраны элементу “SMART Suite”, на 5 л.;

34. Решение патентного ведомства Таджикистана об отказе в предоставлении правовой охраны элементу “SMART KEYBOARD” по международной регистрации №1288474, на 6 л.;

35. Решение патентного ведомства Украины об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению “smartbook” по международной регистрации №1015854 с сопроводительными материалами, на 66 л.;

36. Решение Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности от 2012 года об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению “smarntag” по заявке №010927846, на 16 л.;

37. Решение Ведомства по патентам и товарным знакам США от 2012 года об отказе в регистрации товарного знака “SMARTTAG” для товаров 9 класса МКТУ по заявке №85623213, на 21 л.;

38. Публикация товарного знака по свидетельству РФ № 558439, на 6 л.;

39. Публикация товарного знака по свидетельству РФ № 580780, на 6 л.;

40. Публикация товарного знака по свидетельству РФ № 808244, на 2 л.;

41. Уведомление экспертизы по результатам проверки перечня товаров, заявленных на регистрацию в отношении обозначения “Samsung Galaxy SmartTag” по заявке № 2021716595, на 2 л.;

42. Распечатки из базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США, подтверждающие использование термина “smart tag” в перечнях товаров и услуг, на 9 л.;

43. Распечатки из базы данных патентного ведомства Европейского союза, подтверждающие использование термина “smart tag” в перечнях товаров и услуг, на 11 л.;

44. Выдержки из публикаций, подтверждающие использование термина “смарт тег” для обозначения вида товаров в СМИ, на 25 л.;

45. Распечатки с веб-сайта компании Sony, на 3 л.;
46. Официальное Руководство по эксплуатации Xperia SmartTags, опубликованное компанией Sony Mobile Communications AB в 2012 году, на 27 л.;
47. Информация о продукте Motorola с датчиком Smart Tag, на 3 л.;
48. Распечатка с сайта www.techinn.com о продукте Motorola с датчиком Smart Tag, на 4 л.;
49. Информация о смартфоне BlackBerry Z10 с встроенной программой смарт-тегов, на 9 л.;
50. Распечатки с сайта www.ru.dhgate.com с предложением о продаже смарт-тегов компании NUT, на 1 л.;
51. Информация с сайта www.webos-forums.ru о холодильнике LG Electronics с встроенной системой smart tag, на 12 л.;
52. Информация с сайта www.241ife.ru от 10.01.2017 о холодильнике LG Electronics с встроенной системой smart tag, на 6 л.;
53. Распечатка с официального сайта компании LG Electronics, на 4 л.;
54. Распечатки с сайта www.habr.com с информации о продукте Nokia Treasure Tag от 20.02.2014, на 9 л.;
55. Информация о продукте ReachMe Smart Tag компании NousLogic Inc., на 8 л.;
56. Публикация от 21.11.2013 на официальном сайте Сколково с информацией о компании NousLogic Inc как производителе смарт-тегов, на 5 л.;
57. Распечатки с сайта www.3dsystems.ru с предложением о продаже смарт-тегов фирмы XYZPrinting, на 4 л.;
58. Распечатки с сайта www.chipgifts.ru с предложением о продаже смарт-тегов фирмы Adero, на 4 л.;
59. Распечатки с сайта www.club.dns-shop.ru с информацией о смарт-тегах фирмы Adero, на 9 л.;
60. Информация о смарт-тегах компании Dynotag, Inc с сайта www.gadgets-reviews.com, на 16 л.;
61. Информация о смарт-тегах компании Mettler Toledo, на 1 л.;

62. Распечатки с сайта www.ioom.com/ru с предложением о продаже смарт тегов производства компании Tishric, на 1 л.;
63. Таможенная нотификация от 05.12.2017, на 4 л.;
64. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе AliDeals.ru, на 1 л.;
65. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе Joom.ru, на 1 л.;
66. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе Joom.ru, на 1 л.;
67. Декларация о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС от 2016 г. в отношении товара “Ценники электронные, не бытового назначения, модели: SmartTAG HD S, SmartTag HD M+, Smart TAG HD L, SmartTAG HD 110, SmartTAG HD 200”, на 3 л.;
68. Отчет о состоянии рынка смарт тегов, на 7 л.;
69. Информация, подтверждающая использование термина “смарт тег” или “smart tag” как родового понятия крупными международными компаниями до 02.10.2017, на 27 л.;
70. Информация, подтверждающая использование термина “смарт тег” или “smart tag” как родового понятия крупными международными компаниями в настоящее время, на 28, л.;
71. Публикация от 26.12.2016 о смарт тегах Tag+ компании Самсунг, на 8 л.;
72. Публикация от 03.02.2017 о смарт тегах для детей компании Самсунг, на 5 л.;
73. Каталог, выпущенный в мае 2017, и публикация от 01.08.2017 с информацией о смарт замках, открывающихся с помощью смарт тегов, на 21 л.;
74. Распечатки с сайта www.3dnews.ru от 16.10.2017 о выпуске компанией Самсунг смарт тега под названием Connect Tag, на 4 л.;
75. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению SMART HUB по международной регистрации № 1338443, на 6 л.;

76. Решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны обозначению SAMSUNG SMART HOME по международной регистрации №1299843, на 7 л.

77. Решение Палаты по патентным спорам в отношении обозначения “SMARTHOUSE”, на 6 л.;

78. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ обозначению “Smart Ruling”, на 6 л.;

79. Публикация “Смарт-технологии как феномен: концептуализация подходов и философский анализ. Являются ли смарт-технологии действительно умными?”, 2018 г., на 14 л.,

80. Информация о термине “smartphone” из Англо-русского толкового словаря терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998-2007 гг.), на 3 л.;

81. Информация о термине “smart screen”, на 3 л.;

82. Информация о термине “smart tv”, на 7 л.;

83. Информация о термине “smart glasses” (смарт очки), на 9 л.;

84. Информация о термине “smart cards” (смарт карты), на 10 л.;

85. Информация о термине “smart watch” (умные часы), на 4 л.;

86. Информация о термине “smart home” (умный дом), на 6 л.;

87. Информация о термине “smart key” (смарт-ключ), на 6 л.;

88. Публикация “смарт технологии как индикатор уровня и качества жизни населения”, 2014 г., на 6 л.;

89. Заключение лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 60-2021 от 02.08.2021, на 37 л.;

90. Запрос по заявке № 2021712707, на 2 л.;

91. Запрос по заявке № 2021732711, на 2 л.;

92. Отчет о результатах пилотажного исследования лаборатории социологической экспертизы;

93. Заключение лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 110-2021 от 06.09.2021.

Правообладатель товарного знака в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил свою позицию относительно доводов возражения в отзыве и дополнениях к нему, при этом аргументы правообладателя сводятся к следующему:

- вывод об информированности среднестатистического российского потребителя о семантическом значении словесного элемента, а также о возникновении устойчивых ассоциаций с определенным видом устройств в сознании потребителя, не подкреплён никакими существенными доказательствами в виде проведенного социального опроса, либо иного рода фиксации размера информированной аудитории на дату регистрации оспариваемого товарного знака;

- большинство взрослого населения Российской Федерации не владеют информацией не только о значении слова «SmartTAG» и его правильном фонетическом звучании при произношении, но также функциях и назначении устройств, которое оно индивидуализирует;

- в Википедии отсутствует значение слова «тег», соответствующее спорным товарам, и потребителю без дополнительных пояснений не понятен смысл данного словесного элемента;

- возражение не содержит доказательств того, что обозначение «SmartTAG» воспринимается в качестве конкретного видового наименования товара с его технологическими особенностями, поскольку, например, из представленных документов видно, что компания «MOTOROLA» использовала обозначение Smart Tag для обозначения товаров с иной функцией, отличной от функции товаров компании «Самсунг Электроникс»;

- компании «NOKIA» не использовала товарный знак «SmartTAG», а вводила в гражданский оборот свое обозначение «TREASURE TAG», что является важным аргументом не в пользу подателя возражения;

- в алфавитном перечне МКТУ, в Лексикографических информационных бюллетенях товаров и услуг, отсутствуют товары «смарт-теги», «смарт-метки», что также подтверждает то, что данные обозначения, в отличие от смартфонов и смарт-часов, не вошли во всеобщее употребление в качестве наименования вида товара;

- товарные знаки, в состав которых входит словесный элемент Smart, которому предоставлена правовая охрана, весьма распространены, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ были зарегистрированы следующие товарные знаки (№501348 SMART-SOFT/СМАРТ-СОФТ, №710385 СМАРТЗАРЯДКА, №777652 SmartMark, №474741 SMART Board, №632872 СмартАгент/SmartAgent, №514820 СМАРТ РЭЙ/SMART RAY) и другие;

- обозначение «SmartTAG» изначально обладало различительной способностью, правовая охрана ему была предоставлена в целом, а не отдельным его частям, на которые, по мнению лица, подавшего возражение, можно его разбить;

- правообладатель товарного знака активно использовал обозначение «SmartTAG» как до, так и после регистрации данного обозначения в качестве товарного знака. Упомянутое использование нашло отражение, в частности, в решении Арбитражного суда по делу А28-12567/2018.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 699140.

Правообладателем товарного знака приложены следующие материалы:

94. Скриншот «Википедии»;

95. Информация о товарных знаках;

96. Информационная справка Суда по интеллектуальным правам (выдержка);

97. Документы, подтверждающие использование обозначения «SmartTAG»;

98. Решение Арбитражного суда по делу А28-12567/2018.

99. Распечатка страницы <https://www.ixbt.com/news/2021/01/15/samsung-galaxy-smarttag-smarttag.html>;

100. Информация о товарных знаках;

101. Документы, подтверждающие использование обозначения SmartTAG.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №699140 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; 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 пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектами, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначения, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя

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

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы, в частности, общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно информации, представленной с возражением, лицо, его подавшее, является одним из лидеров по производству бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, полупроводников, бытовой техники, телевизоров, ЖК-дисплеев, смартфонов, планшетов, умных часов и различных интеллектуальных устройств (2, 3).

Компанией «Самсунг Электроникс Ко., Лтд» на регистрацию в качестве

Samsung Galaxy SmartTag

Galaxy SmartTag

товарных знаков были поданы обозначения «
», «
» в отношении товаров 9 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для смарт-меток (интеллектуальных меток); смарт-метки (интеллектуальные метки); электронные смарт-метки (интеллектуальные метки); NFC смарт-метки (интеллектуальные метки); смарт-метки (интеллектуальные метки) радиочастотной идентификации», в которых элемент «SmartTag» указан в качестве неохраноспособного элемента обозначений (4). При этом по заявке №2021700084 правообладателем оспариваемой регистрации было направлено обращение (5) в порядке, предусмотренном ст.1493 Кодекса, с целью предотвратить регистрацию данного обозначения, поскольку он обладает исключительными правами на товарные знаки со словесным элементом «SMARTTAG» по свидетельствам №№738071, 699140.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №699140.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

SmartTAG

«
», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что словесный элемент

SmartTAG

«
» не содержится в словарно-справочной и иной

литературе (см. например, <https://translate.yandex.ru/>, <https://yandex.slovari.ru/> и др.), позволяющей определить его семантическое значение. В этой связи словесный элемент оспариваемого товарного знака «SmartTAG» рассматривается как вымышленное, фантазийное обозначение, не несущее каких-либо ложных или описательных характеристик в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, приводит доводы относительно разбиения данного обозначения «SmartTAG» на два словесных элемента «Smart» и «TAG», каждое из которых имеет свое семантическое значение.

Согласно приведенным лицом, подавшим возражение, словарным источникам (6-8) словесный элемент «SMART» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения «умный, сообразительный, хитрый, ловкий, находчивый, смысленный, мудрый, хитромудрый, хитроумный, неглупый, интеллектуальный, элегантный, нарядный, шикарный, изящный, парадный». Следует указать, что в силу частого использования словесного элемента «SMART» оно воспринимается в распространенном его значении «умный».

Словесный элемент «TAG» в переводе с английского языка на русский язык также является многозначным и означает «метка, бирка, ярлык, этикетка, тег (этикетка, обеспечивающая идентификацию или дающая информацию; электронное устройство, прикрепляемое к кому-нибудь или чему-нибудь в целях слежения)».

С учетом изложенных смысловых значений, словесные элементы «SMART» и «TAG» могут интерпретироваться потребителями как «умная метка, умная бирка, умная ярлык, умная этикетка, умный тег».

Приложенные словарные данные по обозначению «smart tag», выполненному через пробел, состоящему из двух слов, переводятся с английского на русский язык как «интеллектуальная метка, умная этикетка, смарт-тег, интеллектуальный тег» (9-11, 12, 13).

Каждое из образованных словосочетаний несет в себе разные семантические значения, которые могут связываться с разными товарами, понятиями, устройствами, опознавательными знаками, которые предназначены для разных целей и несут в себе разное функциональное назначение. Кроме того, оспариваемый

товарный знак выполнен на иностранном языке и смысл его вряд ли будет понятен среднему российскому потребителю, точно также как не совсем понятно, что вкладывается в значение слов «умная метка, умная бирка» и т.д. В этой связи коллегия приходит к выводу о том, что довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «SmartTAG» воспринимается в качестве указания определенного вида товара, является неубедительным.

Таким образом, для того, чтобы определить является ли оспариваемый товарный знак описательным, потребителю потребуются дополнительные рассуждения и домысливания, что не позволяет признать напрямую обозначение «SmartTAG» как характеризующее определенные товары. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

В возражении приводится довод о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается как описательная характеристика в отношении части приведенных в перечне товаров и ложном его восприятии в отношении иных товаров.

Так, в возражении не представлено сведений, что потребитель в силу приведенных выше семантических значений, воспринимает словесный элемент «SmartTAG» как характеристику какого-либо товара.

В приложенных к возражению лицом, его подавшим, интернет-источниках и иной документации (45-74) содержится информация о различных товарах и устройствах, различного назначения, обладающих различными функциями, сопровождаемых различными обозначениями, содержащими элементы «Smart tag», «Smart Tag» и т.д. Большинство представленных интернет-распечаток датированы, либо позже даты приоритета, либо не имеют выходных данных, и не могут быть приняты во внимание. Компании, указанные в качестве производителей «смарт-тегов», «умных меток» используют обозначение «Smarttag» для различных целей и различного применения. В этой связи использование каким-либо лицом данного обозначения не является основанием для отнесения его к обозначениям, указывающим на определенный вид товара. Вместе с тем, материалами возражения не подтверждены сведения об осведомленности среднего российского потребителя с

данными интернет-источниками, следовательно, нет оснований полагать, что обозначение «SmartTAG» воспроизводит какой-либо вид товара. Представленными с возражениями материалами не доказано, что обозначение «SmartTAG» использовалось в качестве какого-либо определенного вида товара, имеющего одни и те же свойства и назначение, которые позволили бы коллегии прийти к выводу об описательности данного обозначения.

Довод лица, подавшего возражение, относительно имеющихся регистраций, в которых словесный элемент «Smart» выведен из самостоятельной правовой охраны или таким обозначениям отказано в регистрации (16-40, 75-78), является некорректным на основании следующего.

Оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента «SmartTAG», которое не образует какого-либо устойчивого словосочетания и не имеющего, как было указано выше, определенного семантического значения в силу различных заложенных понятий в обозначение. В примерах регистраций товарных знаков лица, подавшего возражение, зачастую указываются два элемента, каждый из которых не обладает различительными признаками (товарный знак «SmartCamera», «SmartКвартира»). Таким образом, практика регистраций товарных знаков со словесным элементом «Smart» в зависимости от сочетаний с иными элементами знака могут признаваться как описательными, так и фантазийными. Обращает внимание тот факт, что приведенные лицом, подавшим возражение, многочисленные примеры регистраций товарных знаков не относятся к территории Российской Федерации. Следует учесть, что в каждой стране экспертиза товарных знаков проводится в соответствии с действующим законодательством и установленной практикой рассмотрения дел.

Относительно представленного лицом, подавшим возражение, заключения (93) коллегия отмечает следующее. Социологический опрос, проведенный Лабораторией социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 110-2021 от 06.09.2021 (93), содержит некорректный перечень товаров, в отношении которых было проведено исследование. Многие товары, в отношении которых было получено заключение, не содержатся в перечне оспариваемой регистрации и их

невозможно соотнести с позициями, указанными в оспариваемой регистрации. Согласно полученным результатам социологического опроса 44% опрошенных респондентов ассоциируют обозначение «SmartTAG» с названием «смарт метки/смарт теги», 33% - «умная метка», 25% - «смарт-карты или смарт-ключи», 20% - «gps-маячками», 20% - «электронными чипами». Из полученных данных следует, что достаточное количество респондентов дают разные ответы на один и тот же вопрос, следовательно, однозначного мнения у респондентов о том, что данное обозначение четко ассоциируется с каким-либо конкретным товаром, нет.

Таким образом, данные социологического опроса не могут свидетельствовать о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «SmartTAG» воспринималось потребителями в качестве указания на видовое наименование товара с его свойствами и назначением.

Представленный к материалам возражения социологический опрос (89), проведенный Лабораторией социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 60-2021 от 02.08.2021, не может являться подтверждением того, что словесный элемент «SmartTAG» является общепринятым термином, характеризующим определенную категорию товаров, поскольку он касался иных обозначений «Смарт тэг» и «smart tag», не относящихся к оспариваемому товарному знаку.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии в материалах возражения документов, подтверждающих описательность обозначения «SmartTAG» в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, следовательно, оспариваемый товарный знак не подпадает под действие подпункта (3) пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Ввиду признания словесного элемента «SMARTTAG» фантазийным, нет и оснований для вывода о способности ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, назначения товаров. Таким образом, оспариваемый товарный знак не подпадает под действие подпункта (1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем спорного знака были представлены документы (97, 101) об использовании обозначения «SmartTAG» на российском рынке в отношении части товаров 09 класса МКТУ, как до, так и после даты приоритета оспариваемого

товарного знака. Факт использования оспариваемого товарного знака подтвержден решением Арбитражного суда по делу А28-12567/2018 (98). Следовательно, можно сделать вывод о том, что в результате интенсивного использования ООО «СТРАНА КАРТ» обозначение «SmartTAG» приобрело дополнительную различительную способность и ассоциируется с правообладателем товарного знака по свидетельству №699140.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не должен быть свободен для использования всеми хозяйствующими субъектами, поскольку он выполняет функцию товарного знака индивидуализировать товары правообладателя товарного знака по свидетельству №699140 и отличать их от других производителей товаров.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «SmartTAG» является термином по отношению к приведенным в перечне оспариваемой регистрации товарам, коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат терминологических и специализированных словарей, позволяющих установить, что данное обозначение может быть отнесено к категории общепринятых терминов, характерных для области деятельности правообладателя, конкретных областей науки и техники. Следовательно, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не подпадает под действие подпункта (2) пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения поступило обращение от лица, подавшего возражение, в адрес руководителя Роспатента, в котором отмечается, что коллегия не перенесла заседание на более поздний срок, тем самым отказав лицу, подавшему возражение, представить свою позицию по представленным многочисленным материалам от правообладателя товарного знака по свидетельству №699140.

Коллегия отмечает, что представленные правообладателем товарного знака на заседании коллегии документы были озвучены и оценка им дана в данном заключении. Ошибочным является утверждение лица, подавшего возражение, что коллегия нарушила пункт 36 Правил ППС, поскольку данной нормой не

предусмотрена прямая обязанность представлять письменные пояснения второй стороны спора на вновь представленные документы, которые дополняют отзыв возражения.

Следует также отметить, что заседания коллегии неоднократно переносились по просьбам, поступавшим от обеих сторон, а очередной перенос заседания привел бы к необоснованным затягиваниям сроков по рассмотрению настоящего возражения.

Таким образом, поступившее обращение лица, подавшего возражение, не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 699140.