

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 20.02.2023, поданное ООО «СОФТПРОТРЕЙДИНГ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709740, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022709740 подано 16.02.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**SP-Production**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.10.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из словесного элемента «SP-PRODUCTION», представляющего собой сложносоставное слово, состоящее из двух элементов: сочетания букв «SP», не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, и словесного элемента «PRODUCTION» - производство, изготовление, продукция / см. Интернет: <https://translate.yandex.ru>; <https://translate.google.ru>), который не обладает различительной способностью, указывает на вид и способ производства товаров и оказания услуг, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Написание элементов «SP» и «PRODUCTION» через дефис не придает обозначению дополнительную различительную способность, отличную от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Экспертиза также отметила, что представленные заявителем примеры зарегистрированных товарных знаков не могут послужить основанием для снятия мотивов по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно в рамках действующего законодательства.

Кроме того, было отмечено, что заявителем не представлены материалы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявляя на регистрацию обозначение «**SP-Production**» заявитель учитывал разъяснения, изложенные в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство), которое предназначено для обеспечения единообразия практики

экспертизы. В частности, в Руководстве приведен пример обозначения «**L**Sofa» по заявке № 2009709971, которое признано экспертизой охраноспособным, несмотря на то, что состоит из не обладающей различительной способностью буквы «L» и неохраноспособного в отношении товаров 20 класса МКТУ слова «Sofa». Регистрация товарного знака состоялась, потому что такое соединение неохраняемых элементов признано административным органом оригинальным, необычным по отношению к заявленным товарам.

В возражении отмечено, что заявленное обозначение имеет аналогичную конструкцию образования: согласные буквы «SP» не обладают различительной способностью, а слово «Production» является неохраняемым по отношению к заявленным товарам, что не оспаривается заявителем. Неохраняемые элементы соединены дефисом, как в указанном примере.

Учитывая тождественную конструкцию словообразования, заявитель полагает, что подобное соединение неохраняемых элементов способно восприниматься потребителями нестандартным, фантазийным, оригинальным по отношению к заявленному перечню товаров.

Заявитель утверждает, что сочетание «**SP-Production**» не указывает на какой-либо конкретный вид или способ производства товаров – таких сведений Роспатентом не представлено, в виду чего у иных производителей нет объективной необходимости использовать данное обозначение в том виде, в котором оно заявлено, в качестве простого указания на характеристики производимых товаров.

В подтверждение своей позиции заявитель ссылается на регистрации товарных знаков, которые, как он полагает, имеют сходное словообразование: «**S-INFO**» по свидетельству №780823 для товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ; « **S-OIL**» по свидетельству №552082 для товаров и услуг 01, 04, 19, 35 классов МКТУ; « **M-BEAUTY**» по свидетельству №875403 для услуг 44 класса МКТУ; «**M-AUDIO**» по свидетельству №671038 для товаров 09, 15 классов МКТУ; «**TP-LINK**» по свидетельству №469355 для товаров и услуг 09, 38

классов МКТУ; «**TTC-SB**» по свидетельству №648740 для товаров 09 класса МКТУ; «**M-SELLER**» по свидетельству №763761 для услуг 35 класса МКТУ; «**Н n.school**» по свидетельству №710883 для услуг 41 класса МКТУ;



«**A-HOTEL**» по свидетельству №877056 для услуг 43 класса МКТУ.

Приводя указанные примеры, заявитель отмечает, что большинство из них представляют собой сложносоставные слова, образованные буквами/буквосочетаниями, не имеющими словесного характера, и словесными элементами, прямо указывающими на характеристики товаров и услуг, без какой-либо графической проработки, однако им была предоставлена правовая охрана, в том числе, без вынесения предварительного отказа в регистрации, что свидетельствует о сформировавшейся практике экспертизы Роспатента, и делает вывод о том, что заявленное обозначение может продолжить данный перечень товарных знаков, подтверждая обоснованность и единообразие устоявшегося методологического подхода Роспатента к проведению экспертизы обозначений сходной конфигурации.

В возражении также отмечено, что восприятие обозначения потребителем как зрительно, так и на слух, начинается с буквосочетания «SP», что является сокращением от обозначения «**SmartPack**», которое также зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №763640 на имя ООО «Софтпротрейдинг» в отношении тождественного перечня товаров и услуг.

В возражении также приведены сведения об экосистеме продуктов заявителя под обозначением «SmartPack», которая включает в себя линейку цифровых решений, одним из которых является «SP-Production»/«SmartPack Production». Программа для ЭВМ «SP Production» зарегистрирована в Роспатенте 01.03.2022 под номером 2022613190 (заявка подана 16.02.2022), а также включена в реестр российского программного обеспечения – запись в реестре № 13819 от 07.06.2022.

Кроме того, заявитель является правообладателем товарных знаков сходной конфигурации в отношении тождественного перечня товаров и услуг:

- товарный знак «**SP-Printhouse**» по свидетельству № 885046, образованный тем же способом – буквы SP + слово «Printhouse», которое может быть переведено на русский язык как «типография» и в целом может быть рассмотрено как прямое указание на место оказания услуг, однако Роспатентом сделан справедливый вывод о наличии различительной способности у данного товарного знака в целом.

- товарный знак «**SPT-Vision**» по свидетельству № 897283, образованный тем же способом – буквы SPT + слово «Vision», которое может быть переведено на русский язык как «зрительный образ», «отображение».

Указанные обозначения образуют серию товарных знаков, объединённых общей конструкцией словесного элемента и буквосочетанием «SP» (SmartPack)/ «SPT» (SmartPackagingTechnology – товарный знак заявителя по свидетельству № 899944), в целом производят на потребителя сходное общее зрительное впечатление.

Ссылаясь на принцип правовой определенности и доктрину законных ожиданий, заявитель просит отменить решение об отказе и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению, в частности, приложены сведения о регистрации в Роспатенте программы для ЭВМ «SP-Production» и о внесении программы для ЭВМ «SP-Production» в реестр российского программного обеспечения.

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

С учетом даты (16.02.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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, 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.

Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящими из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**SP-Production**», представляющее собой сочетание заглавных согласных букв латинского алфавита «SP» и слова «Production», выполненного стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, соединенных дефисом.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

07 - машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные]; прессы типографские; роботы промышленные; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; устройства для нанесения идентификационных условных обозначений; головки [детали машин]; флексографическое оборудование; отделочные машины.

09 - аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления*; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты светокопировальные; банкоматы; безмены [весы]; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты для компьютеров; весы; видеокамеры; голограммы; детекторы фальшивых монет; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопируемых аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопируемых аппаратов; ключ-карты закодированные; кодеры магнитные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; ленты магнитные; маркеры безопасности [средства шифрования]; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; подпись цифровая; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы измерительные электрические; приборы точные измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные*; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; приложения для мобильных устройств; процессоры [центральные блоки обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; схемы интегральные; схемы печатные; терминалы интерактивные сенсорные; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства фотокопируемые [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; чипы [интегральные схемы].

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области

бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

37 - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; переоснащение машин и оборудования, в том числе модернизация и усовершенствование машин и оборудования; установка и сервисное обслуживание типографского оборудования; установка и сервисное обслуживание флексографических машин; прокат оборудования для типографий; ремонт и техническое обслуживание оборудования для типографий.

40 - ламинирование; литография; обработка бумаги; обработка кожи; обработка металлов; печать офсетная; полиграфия; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги типографий; шелкография; аренда типографских прессов; печатание рисунков; печатание фотографий; плакирование металлов.

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн графический рекламных материалов; дизайн промышленный; инжиниринг; прокат компьютеров; установка программного обеспечения; испытания материалов; исследования технологические; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; услуги по маркировке водяными знаками; маркировка водяными знаками, услуги по маркировке товаров; услуги дизайнеров в области упаковки.

Элемент «SP» представляет собой сочетание двух согласных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом, лишенных каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, при этом данное буквосочетание не обладает словесным характером, поскольку не включает гласных звуков, и, соответственно, не воспринимается как слово естественного языка.

Слово «Production» является лексической единицей английского языка, перевод которого на русский язык (производство, продукция) был дан в заключении по результатам экспертизы (<https://translate.yandex.ru>; <https://translate.google.ru>).

Из общедоступных источников информации, включая сеть Интернет, известно, что:

Произвóдство — это процесс создания какого-либо продукта с использованием первичных (труд и капитал) и промежуточных факторов производства (сырье, материалы и тому подобное) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Производство>).

Продúкция — термин, характеризующий результат производственной, хозяйственной деятельности. Представляет собой совокупность продуктов, явившихся результатом производства отдельного предприятия (организации), отрасли промышленности, сельского хозяйства или всего народного хозяйства страны или всего мира за определенный промежуток времени (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Продукция>).

Таким образом, словесный элемент «Production» также не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку все заявленные товары 07 МКТУ (машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные]; прессы типографские; роботы промышленные; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; устройства для нанесения идентификационных условных обозначений; головки [детали машин]; флексографическое оборудование; отделочные машины) и 09 класса МКТУ (аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты светокопировальные; банкоматы; безмены [весы]; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты для компьютеров; весы; видеокамеры; голограммы; детекторы фальшивых монет; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; интерфейсы для компьютеров; карточки идентификационные магнитные; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; ключ-карты закодированные; кодеры магнитные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; ленты магнитные; маркеры безопасности [средства шифрования]; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; подпись цифровая; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы измерительные электрические; приборы точные измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; приложения для мобильных

устройств; процессоры [центральные блоки обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; схемы интегральные; схемы печатные; терминалы интерактивные сенсорные; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; чипы [интегральные схемы]) являются продукцией, результатом производственной деятельности, полученной в результате процесса изготовления, производства, а услуги 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах;

обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой;

согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования), 37 класса МКТУ (восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; переоснащение машин и оборудования, в том числе модернизация и усовершенствование машин и оборудования; установка и сервисное обслуживание типографского оборудования; установка и сервисное обслуживание флексографических машин; прокат оборудования для типографий; ремонт и техническое обслуживание оборудования для типографий), 40 класса МКТУ (ламинирование; литография; обработка бумаги; обработка кожи; обработка металлов; печать офсетная; полиграфия; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги

типографий; шелкография; аренда типографских прессов; печатание рисунков; печатание фотографий; плакирование металлов) и 42 класса МКТУ (анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн графический рекламных материалов; дизайн промышленный; инжиниринг; прокат компьютеров; установка программного обеспечения; испытания материалов; исследования технологические; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; услуги по маркировке водяными знаками; маркировка водяными знаками, услуги по маркировке товаров; услуги дизайнеров в области упаковки) – процессом, деятельностью по производству продукта (материального или нематериального), осуществляемой по заказу клиента (потребителя), с передачей продукта клиенту с целью обмена.

Заявитель не только не отрицает, но сам подтверждает, что согласные буквы «SP» не обладают различительной способностью, а слово «Production» является неохраняемым по отношению к заявленным товарам и услугам, однако при этом заявитель полагает, что такое сочетание неохраняемых элементов способно восприниматься потребителем как фантазийное и оригинальное по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

В подтверждение своей позиции заявитель ссылается на примеры регистраций товарных знаков, которые, по его мнению, имеют аналогичную конструкцию образования.

Коллегия не может согласиться с данным утверждением, поскольку написание неохранных элементов «SP» и «PRODUCTION» через дефис не образует оригинальную комбинацию, за счет оригинального взаимного расположения неохранных элементов, сочетания цветов, примененных для окрашивания элементов и т.д., придающую обозначению различительную способность.

Коллегия также не может признать убедительной ссылку на примеры регистраций товарных знаков, представленные в возражении, поскольку они имеют существенные отличия от заявленного обозначения, соответственно, при рассмотрении данного дела имеет место другая правовая ситуация.

Что касается доводов заявителя о принадлежности ему товарных знаков **«SP-Printhouse»** по свидетельству № 885046 и **«SPT-Vision»** по свидетельству № 897283, то эти товарные знаки заявителя не являются вариантами заявленного обозначения, следовательно, к ним не мог быть применен тот же самый подход, что и к заявленному обозначению.

Следует отметить, что несоблюдение Роспатентом принципа правовой определенности, на что ссылается заявитель, имеет место тогда, когда в одинаковой правовой ситуации административным органом принимаются различные правовые решения. В данном случае обозначение по заявке № 2022709740 состоит из словесных элементов, отличных от словесных элементов товарных знаков по свидетельствам №885046 и №897283, которым правовая охрана на имя заявителя была предоставлена ранее. Следовательно, в данном случае имеет место не идентичная правовая ситуация. Указанный вывод также может быть отнесен к приведенным примерам регистраций товарных знаков, на которые ссылается заявитель в возражении.

Коллегия находит неубедительным утверждение заявителя о том, что вышеуказанные товарные знаки образуют серию, объединенную общей конструкцией словесного элемента и буквосочетанием «SP» (SmartPack)/ «SPT» (SmartPackagingTechnology – товарный знак заявителя по свидетельству № 899944),

которые в целом производят на потребителя сходное общее зрительное впечатление, ввиду наличия существенных отличий между ними. В частности, серия товарных знаков может быть образована путем присоединения к сильному элементу различных формантов или неохраняемых обозначений. Различия между элементами, входящими в состав указанных знаков, не позволяет рассматривать их в качестве серии с тем же сильным элементом.

Коллегия приняла во внимание сведения о программе для ЭВМ под обозначением «SP Production», которая зарегистрирована в Роспатенте 01.03.2022 № 2022613190 (заявка подана 16.02.2022), а также включена в реестр российского программного обеспечения – запись в реестре № 13819 от 07.06.2022, однако эти сведения не могут служить доказательством приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате длительного и интенсивного использования в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

Поскольку доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают неохраняемые элементы, коллегия полагает обоснованным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709740 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2022.