


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2023705007, при этом установила следующее.



Заявка № 2023705007 на регистрацию обозначения «  » была подана на имя заявителя 26.01.2023 в отношении товаров 01 класса МКТУ – *«продукты химические, предназначенные для обслуживания автомобиля; продукты химические, предназначенные для ухода за автомобилем; антифризы; вещества для матирования; вещества клеящие; вещества поверхностно-активные; добавки для бензина очищающие; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; пастообразные наполнители для ремонта кузова автомобиля;*

окислители; препараты для отделения и отклеивания; препараты обезжиривающие; щелочь», товаров 03 класса МКТУ – «препараты для чистки, полирования, обезжиривания; абразивы; воски полировочные; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для обесцвечивания; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления ржавчины; растворы для очистки; салфетки, пропитанные препаратами для чистки», услуг 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров автохимии; маркетинг в отношении товаров автохимии; оформление витрин товаров автохимии; обновление и поддержка информации в электронных базах данных товаров автохимии; подготовка платежных документов для товаров автохимии; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров автохимии; презентация товаров автохимии на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама товаров автохимии; управление процессами обработки заказов товаров автохимии; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении товаров автохимии; продажа розничная и оптовая товаров автохимии, в том числе через Интернет».

Роспатентом 23.08.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием слов «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» в качестве неохраняемых. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесные элементы «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» (умный — о механизме, приборе: выполняющий сложную, тонкую работу; автохимия — это общее название всех химических веществ, имеющих отношение к обслуживанию автомобилей, см. Популярный словарь русского языка, Толково-энциклопедический. — М.: Русский язык-Медиа, А.П. Гуськова, Б.В. Сотин, 2003, [dic.academic.ru](https://autoepoch.ru/avtoazbuka/raznovidnosti-avtoximii.html), <https://autoepoch.ru/avtoazbuka/raznovidnosti-avtoximii.html>) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют

заявленные товары и услуги, указывая на их вид, назначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.12.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- из определения слова «УМНАЯ (БИИ)» видно, что данное слово применимо к механизму, прибору, умными механизмами называют технические устройства, которые могут выполнять сложные операции, производить трудоёмкие расчёты и т.п. (см. Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003, сайт dic.academic.ru);

- в оспариваемом решении указано на то, что прилагательное «умный» применяется по отношению к механизму или прибору;

- слово «УМНАЯ» не применяется по отношению к иным товарам, не являющимися механизмом или прибором;

- в современном мире термин «умный»/ «умная» стал общепринятым применительно к определенному набору приборов, которые автоматизируют те или иные действия за счет использования соответствующей программы для ЭВМ;

- при обращении к поисковой системе с запросом «чем отличаются умные устройства от обычных» результаты поиска позволяют установить следующее: «Умные (или смарт-) устройства — это обычные устройства, которые приобрели новые функции и возможности благодаря датчикам, процессорам, подключению к интернету и поддержке тех или иных технологий. Признаки умных устройств:

1. Умеют собирать и анализировать данные от встроенных, или внешних сенсоров или датчиков.
2. Подключены к интернету или другим устройствам через Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee или по иному беспроводному протоколу и могут взаимодействовать с другими устройствами — обмениваться данными и получать команды для выполнения.
3. Умеют самостоятельно принимать решения — встроенный «мозг» (процессор или программируемый контроллер) позволяет им анализировать данные и принимать решения на основе заданных параметров или обучения.
4. Поддерживают управление через веб-интерфейс, с помощью смартфона

или голосовых команд, а также настройку на автоматическое выполнение определённых задач»;

- автохимия как совокупность активных веществ не соответствует ни одному из вышеуказанных признаков;

- для применения термина «умный» / «умная» необходима комбинация последовательно выполняемых инструкций и данных, позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления или функции управления;

- автохимия не относится ни к прибору, ни к механизму;

- автохимия – это химические вещества, в отношении которых прилагательное «УМНАЯ» является характеризующим, а имеет абсолютно фантазийное значение, так как «АВТОХИМИЯ» не обладает признаками умных устройств, а также не может выполнять определенные, последовательные задачи, направленные на удовлетворение различных целей;

- химически активные вещества — это вещества, которые проявляют активность и реактивность в химических процессах, на которые невозможно повлиять путем управления с помощью механизма или прибора, либо с применением совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования программно-аппаратных средств;

- в отношении химических веществ невозможно использовать алгоритмы, которые позволяют выполнять определенные, направленные на выполнение разных последовательных действий в части работы приборов или механизмов;


- химический состав конкретного товара определяет идентичность, расположение и соотношение химических элементов, составляющих соединение, посредством химических и атомных связей;

- несмотря на то, что сам по себе словесный элемент «АВТОХИМИЯ» указывает на вид товаров и назначение услуг, в сочетании с прилагательным «УМНАЯ» данный словесный элемент становится фантазийным;

- заявленное обозначение полностью соответствует требованиям Кодекса;

- словосочетание «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» не является общепринятым наименованием; 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;

- зарегистрированы товарные знаки, в которых словесным элементам

«УМНАЯ», «УМНЫЙ» предоставлена правовая охрана:  по

свидетельству № 929496,  по свидетельству № 593476, «» по

свидетельству № 492844, « **УМНАЯ ПЕНКА** » по свидетельству № 601611, «

УМНАЯ ПАРКА

» по свидетельству № 909648, « **Умная оптика** » по



свидетельству № 792607, « **УмныйХлеб** » по свидетельству № 669654, « **умный КРЕПЁЖ** »

по свидетельству № 653030, « **УМНЫЙ МЕШОК** » по свидетельству № 953333;

- при обращении к информационно-поисковой системе в сети Интернет при запросе словосочетания «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» в результатах поиска выявляются предложения о продаже товаров заявителя;

- словосочетание «умная автохимия» не является характерным для отраслей хозяйства, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- заявленное обозначение впервые введено в гражданский оборот как средство индивидуализации именно заявителем;

- обозначение «умная автохимия» является фантазийным, придумано заявителем для индивидуализации производимых им товаров с целью отличить товар заявителя от товаров третьих лиц;

- отсутствие у заявителя правовой охраны в отношении словосочетания «умная автохимия» позволит другим участникам гражданского оборота, а именно конкурентам заявителя, осуществлять действия по продаже или иному введению в оборот товара, маркированного аналогичным (тождественным) словосочетанием, то есть использовать деловую репутацию заявителя, а также разработанное им обозначение с целью получения преимуществ на товарном рынке;

- названное обстоятельство способно причинить убытки деятельности заявителя;

- отсутствие правовой охраны у заявителя в отношении словосочетания «умная автохимия» порождает возможность другим лицам злоупотреблять своими правами и использовать чужое обозначение и деловую репутацию заявителя;

- отсутствие у заявителя правовой охраны способствует тому, что словосочетание «умная автохимия» может войти во всеобщее употребление и приведет к невозможности для заявителя защищать свою продукцию от возможных нарушений со стороны других хозяйствующих субъектов;

- Роспатент своими действиями по исключению словосочетания «умная автохимия» из правовой охраны порождает риск возникновения недобросовестной конкуренции;

- федеральный орган исполнительной власти должен принимать во внимание риски, связанные с вероятностью смешения и не допускать своими решениями возможности совершения хозяйствующим субъектом противоправных действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента;

- товарный знак – это единственный способ защиты индивидуализации своего товара, который позволяет запрещать другим лицам наносить обозначение на упаковку товара;

- заявителю невозможно защитить словосочетание «умная автохимия» посредством авторского права, коммерческого обозначения или фирменного наименования;

- заявителем был выбран способ защиты разработанного им

индивидуализирующего элемента путём подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, поскольку словесный элемент «умная автохимия», по мнению заявителя, соответствует всем критериям охраноспособности;

- обозначение «умная автохимия» является новым, фантазийным и не характерным для заявленных товаров и услуг;

- входящие в заявленное комбинированное обозначение словесные элементы «УМНАЯ ХИМИЯ» носят фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и услугам 01, 03, 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.08.2023 и принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2023705007 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, включив словесные элементы «Умная автохимия» в качестве охраняемых элементов товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1) скриншот поискового запроса.

В заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 20.02.2024, заявитель и/или его представитель участия не принимал.

На основании пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

В связи с почтовым возвратом уведомления о принятии возражения к рассмотрению по причине неявки в отделение почтовой связи за получением почтового отправления (см. сведения о возврате почтового отправления отправителю из-за истечения срока хранения, согласно идентификатору 80084392332167 на сайте <https://www.pochta.ru/tracking>), уведомление стороны спора является надлежащим (пункт 21 Правил ППС).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учётом даты подачи (26.01.2023) заявки № 2023705007 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572.

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 определённого 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 или сбыта;

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

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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, сырьё, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объёмах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, её длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, 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 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 определённого изготовителя.



Заявленное обозначение «  » включает слова «УМНАЯ» и «АВТОХИМИЯ», выполненные на фоне фантазийной фигуры. Регистрация

заявленного обозначения, выполненного в синем, тёмно-синем, белом цветовом сочетании, испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 03, 35 классов МКТУ, приведённых выше в настоящем заключении.

Оспариваемым решением слова «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» признаны не соответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризуют заявленные товары и услуги.

Анализ соответствия слов «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

УМНЫЙ — 1. Обладающий умом, выражающий ум. Умный наставник. Умное лицо. Умный взгляд. Умная машина (перен.: выполняющая сложную, тонкую работу). Умные книги (перен.: глубокие по содержанию). Умные руки (перен.: о руках умелого человека, мастера); 2. Порождённый ясным умом, разумный. Умный поступок. Умно (нареч.) говорить (Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/251474>);

АВТОХИМИЯ — это общее название всех химических веществ, имеющих отношение к обслуживанию автомобилей (<https://autoepoch.ru/avtoazbuka/raznovidnosti-avtoximii.html>); к ней относятся стеклоочистители, автошампуни, очистители двигателя, автомобильные дезодоранты, полирующие составы, грунтовокки, мастики, герметики, технические жидкости и т.д. (см., например, <https://aquarama-rus.ru/slovar/avtokhimiya/>).

Заявитель не оспаривает правильность установленных значений, однако полагает, что соответствующие слова не характеризуют заявленные товары и услуги и подлежат включению в состав товарного знака в качестве охраняемых.

При оценке того, являются ли слова «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» характеризующими товары и услуги испрашиваемого заявителем перечня с точки зрения их вида и назначения необходимо учитывать следующее.

Под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. К элементам, указывающим на вид товара, относятся следующие: «молоко», «кефир», «чай», «водка», «каша», «автомобильные запчасти» и т.д. Под понятием «назначение» для

услуг подразумевается область применения, функции, круг потребителей, способность услуг удовлетворять потребности в чем-либо и т.д. Описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение товара / услуги, определяется через ассоциативный ряд, возникающий у рядового, среднего потребителя соответствующего товара / услуги.

В данном случае слово «АВТОХИМИЯ» очевидно называет группу товаров, объединенных общим назначением: авто... — первая часть сложных слов, обозначающая связь чего-либо с автомобилем (например, автобензин, автобензовоз, автобизнес, автодеталь, автодорога, автокосметика, автопокрышка), химия — отрасль химической промышленности (например, бытовая химия (выпускающая продукцию для удовлетворения бытовых нужд населения)) — см. Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/80авто>. Таким образом, как справедливо отменено в оспариваемом решении значение слова «АВТОХИМИЯ» устоялось в качестве названия всех химических веществ, имеющих отношение к обслуживанию автомобилей.

Товары *«продукты химические, предназначенные для обслуживания автомобиля; продукты химические, предназначенные для ухода за автомобилем; антифризы; вещества для матирования; вещества клеящие; вещества поверхностно-активные; добавки для бензина очищающие; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость трансмиссионная; пастообразные наполнители для ремонта кузова автомобиля; окислители; препараты для отделения и отклеивания; препараты обезжиривающие; щелочь»*, *«препараты для чистки, полирования, обезжиривания; абразивы; воски полировочные; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для обесцвечивания; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления ржавчины; растворы для очистки; салфетки, пропитанные препаратами для чистки»* являются химическими веществами / препаратами и средствами для

обслуживания автомобилей, следовательно, для этих товаров описательная характеристика слова «АВТОХИМИЯ» является очевидной.

Услуги 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров автохимии; маркетинг в отношении товаров автохимии; оформление витрин товаров автохимии; обновление и поддержка информации в электронных базах данных товаров автохимии; подготовка платежных документов для товаров автохимии; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров автохимии; презентация товаров автохимии на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама товаров автохимии; управление процессами обработки заказов товаров автохимии; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении товаров автохимии; продажа розничная и оптовая товаров автохимии, в том числе через Интернет» связаны с автохимией, что прямо отражено в перечне. Коллегия усматривает, что такое уточнение дополнительно подтверждает вывод о том, что слово «АВТОХИМИЯ» указывает на вид товаров. Поскольку испрашиваемые услуги существуют не сами по себе, а относятся к определенным товарам, то их назначение также описывается понятием «АВТОХИМИЯ».

Слово «УМНАЯ» является прилагательным и относится к существительному «АВТОХИМИЯ», хотя и не составляет с ним устойчивого словосочетания, но его значение может быть установлено в связи с контекстом и перечнем товаров / услуг, указанных в заявке. Смысловое значение слова «УМНЫЙ» известно среднему российскому потребителю. При этом очевидным является то, что относясь к неодушевлённому существительному, слово «УМНАЯ» может восприниматься исключительно в переносном значении, то есть как «выполняющая сложную, тонкую работу», что относится, в большинстве своём, к машинам, механизмам, но также и к технологиям, материалам, веществам (например, известны материалы и вещества с эффектами памяти формы, самовосстановления, реагирующие заданным образом на внешние условия и т.д.). Следовательно, слово «УМНАЯ», хотя имеет грамматическую связь со словом «АВТОХИМИЯ», но не меняет его значения,

означает «выполняющая сложную, тонкую работу», следовательно, в целом не формируется фантазийное или устойчивое словосочетание.

С учётом сказанного применительно к заявленным товарам и услугам в имеющейся композиции, разделяющий слова «УМНАЯ» и «АВТОХИМИЯ», слово «УМНАЯ», также как и слово «АВТОХИМИЯ», не является фантазийным для автохимии и услуг, связанных с автохимией, в связи с чем применение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса к словам «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» является правомерным.

Что касается доводов заявителя о том, что обозначение «УМНАЯ АВТОХИМИЯ» изобретено заявителем и впервые введено им в гражданский оборот, как следствие, приобрело ассоциативную связь с товарами и услугами заявителя, то они являются декларативными, поскольку не подтверждены какими бы то ни было фактическими материалами.

Приложенный к возражению скриншот (1) относится к содержанию запроса «чем отличаются умные устройства от обычных», что не позволяют установить вероятные или имеющиеся ассоциативные связи среднего российского потребителя при восприятии исследуемого обозначения.

В отношении довода заявителя о регистрации иных товарных знаков, включающих слова «УМНАЯ», «УМНЫЙ», коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела. Сведения о наличии идентичных фактических обстоятельств в материалы дела не представлены, кроме того, вопрос о законности предоставления правовой охраны иным средствам индивидуализации, правообладателями которых являются другие лица, не входит в предмет проверки в рамках данного дела. Президиум Суда по интеллектуальным правам многократно высказывал правовую позицию, согласно которой принцип правовой определенности подлежит применению в отношении ранее установленной административным органом различительной способности обозначения: в ситуации, когда при регистрации более раннего товарного знака того же лица Роспатент установил различительную способность конкретного обозначения либо отсутствие

введения таким обозначением в заблуждение потребителя, то административный орган связан своими выводами, если решение не было оспорено заинтересованным лицом. Ссылка заявителя на регистрации на иных лиц товарных знаков, включающих другие обозначения, не опровергает вышеизложенные выводы о противоречии данного конкретного спорного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2024 по делу № СИП-319/2023).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.08.2023.