

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, 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 № 738071, при этом установлено следующее.

SMARTTAG

Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке № 2019721396, поданной 06.05.2019, зарегистрирован 06.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 738071 на имя ООО «СТРАНА КАРТ», Кировская обл., г.Киров (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 35, 40 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 № 738071 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

«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», 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 “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 отношении остальных товаров 09 класса МКТУ, а также услуг 35 и 40 классов 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 №738071 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Публикация товарного знака по свидетельству РФ № 738071.
2. Распечатки с официального сайта лица, подавшего возражение.
3. Выписка из полугодового отчета лица, подавшего возражение за 2020 г.
4. Публикация и материалы заявок лица, подавшего возражение.
5. Возражение правообладателя оспариваемого товарного знака в порядке ст. 1493 Кодекса.
6. Информация из интернет-системы “Яндекс.Переводчик” о переводе слова “tag” на русский язык.
7. Распечатка из Толкового словаря английских терминов.
8. Информация из интернет-системы “Яндекс.Переводчик” о переводе слова “smart” на русский язык.
9. Распечатка из интернет-системы “Академик” о переводе термина “smart tag”, на русский язык.
10. Информация из интернет-системы “Яндекс.Переводчик” о переводе термина “smart tag” на русский язык.
11. Информация из интернет-системы двуязычных словарей Мультитран о переводе термина “smart tag” на русский язык.
12. Публикация в журнале “Новый маркетинг” от 30.07.2007.
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.
14. Распечатки из сети Интернет об использовании термина “смарттег”.
15. Распечатка с сайта www.made-in-china.com.
16. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению “SMARTPHONE” от 2005 г.
17. Решение об отказе по международной регистрации № 1015854 в отношении обозначения “smartbook”.

18. Решение об отказе по международной регистрации № 1162636 в отношении обозначения “SmartPan”.

19. Решение об отказе по международной регистрации № 1185081 в отношении обозначения “SMART DIAPER”.

20. Решение об отказе по международной регистрации № 1326470 в отношении обозначения “SMART GRIP”.

21. Решение об отказе по международной регистрации № 1455202 в отношении обозначения “SMARTPANEL”.

22. Решение об отказе по международной регистрации № 1485808 в отношении обозначения “SmartRadio”.

23. Решения об отказе в отношении обозначения “CHARMEC SMARTCHARGE” по международной регистрации № 1464645.

24. Решения об отказе в отношении обозначения “HUAWEI SmartRadio” по международной регистрации № 1485884.

25. Решения об отказе в отношении обозначения “CYGNUS SMARTNET” по международной регистрации № 1516189.

26. Копия свидетельства на товарный знак № 486437 “SAMSUNG SMART CAMERA”.

27. Публикация товарного знака по свидетельству № 452817 “SAMSUNG SMART TV”.

28. Публикация товарного знака по свидетельству № 593385 “SMARTKEY”.

29. Решение патентного ведомства Армении в отношении элемента “SMART KEYWORD” по международной регистрации № 1294575.

30. Решение патентного ведомства Азербайджана об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1294727 “SMART CONNECTOR”.

31. Решение патентного ведомства Азербайджана об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1495090 “Smart Climate Technology”.

32. Решение патентного ведомства Казахстана об отказе в предоставлении правовой охраны элементу “smart tv”.

33. Решение патентного ведомства Казахстана об отказе в предоставлении правовой охраны элементу “SMART Suite”.

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

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

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

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.

38. Публикация товарного знака по свидетельству РФ № 558439.

39. Публикация товарного знака по свидетельству РФ № 580780.

40. Публикация товарного знака по свидетельству РФ № 808244.

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

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.

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

45. Распечатки с веб-сайта компании Sony.

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

63. Таможенная нотификация от 05.12.2017.

64. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе AliDeals.ru.

65. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе Joom.ru.

66. Предложение о продаже смарт тегов на российской он-лайн платформе Joom.ru.

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”.

68. Отчет о состоянии рынка смарт тегов.

69. Информация, подтверждающая использование термина “смарт тег” или “smart tag” как родового понятия крупными международными компаниями до 02.10.2017.

70. Информация, подтверждающая использование термина “смарт тег” или “smart tag” как родового понятия крупными международными компаниями в настоящее время.

71. Публикация от 26.12.2016 о смарт тегах Tag+ компании Самсунг.

72. Публикация от 03.02.2017 о смарт тегах для детей компании Самсунг.

73. Каталог, выпущенный в мае 2017, и публикация от 01.08.2017 с информацией о смарт замках, открывающихся с помощью смарт тегов.

74. Распечатки с сайта www.3dnews.ru от 16.10.2017 о выпуске компанией Самсунг смарт тега под названием Connect Tag.

75. Решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению SMART HUB по международной регистрации № 1338443.

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

77. Решение Палаты по патентным спорам в отношении обозначения “SMARTHOUSE”.

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

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

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

81. Информация о термине “smart screen”.

82. Информация о термине “smart tv”.

83. Информация о термине “smart glasses” (смарт очки).

84. Информация о термине “smart cards” (смарт карты).

85. Информация о термине “smart watch” (умные часы).

86. Информация о термине “smart home” (умный дом).

87. Информация о термине “smart key” (смарт-ключ).

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

89. Заключение лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 60-2021 от 02.08.2021.

90. Запрос по заявке № 2021712707.

91. Запрос по заявке № 2021732711.

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 подкреплен 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 SMART 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 № 738071.

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.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 06.10.2021, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 17.11.2021 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2021 и оставить в силе решение правовую охрану товарного знака по свидетельству №738071.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2022 по делу №СИП-151/2022 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 17.11.2021. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по

интеллектуальным правам.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2022 по делу №СИП-151/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2022 по тому же делу оставлено в силе.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 31.03.2023 по делу №СИП-151/2022 отказано Федеральной службе по интеллектуальной собственности в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам возражение от 08.06.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

В дополнение к ранее поданному возражению и к позиции правообладателя лицом, его подавшим, были представлены следующие аргументы:

- в подтверждение того, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью, характеризует товары и услуги 09, 35, 40 классов МКТУ и является общепринятым термином, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные доводы и материалы;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения, в том числе в случае досрочного прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака на будущее время;

- оспариваемое обозначение характеризует часть товаров 09 класса МКТУ, указывая на вид, свойства и назначение товаров, связанных с использованием умных меток / смарт-меток или чипов памяти, считываемых беспроводными электронными средствами, часть услуг 35, 40 классов МКТУ непосредственно связанные с технологией умных меток;

- спорное обозначение в отношении услуг 40 класса МКТУ может восприниматься в качестве указания на их назначение (изготовление умных меток / смарт-меток или иных изделий, использующих указанную технологию), что отражено в патенте №2629143 на изобретение "Пластиковый брелок с полноцветной печатью, оснащенный встроенной RFID-меткой, и способ его изготовления";

- в отношении услуги 40 класса МКТУ "работы переплетные" спорное обозначение может являться указанием на назначение и свойства соответствующих услуг, поскольку технология умных меток используется для автоматизации библиотек и книжных магазинов;

- в отношении товаров и услуг, не обладающих соответствующими характеристиками, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение, в связи с чем его регистрация не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- довод правообладателя о приобретении оспариваемым обозначением различительной способности является недостоверным, поскольку опровергается тем, что обозначение вошло в словарные источники в качестве термина и характеристики товаров и услуг;

- представленные правообладателем документы не являются достаточными для вывода о приобретении обозначением «SMARTTAG» различительной способности;

- указанные в исследовании специалиста №01/04 от 26 апреля 2023 года выводы не относятся к дате приоритета оспариваемого товарного знака, само исследование является лишь мнением не участвующего в деле лица по вопросам, которые не относятся к его компетенции.

Лицо, подавшее возражение, представило следующие дополнительные материалы:

102. Электронная переписка.

103. Патент №2629143.

104. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2022 по делу №СИП-1364/2021.

105. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по заявкам №№2019762581, 2020760100, 2018703754.

106. Сведения из словарных источников об информационных технологиях.

107. Распечатка страницы сайта www.stranakart.com о продукции под брендом SmartTAG.

108. Распечатка архивной страницы сайта www.stranakart.ru.
109. Презентация ООО "Страна карт".
110. Сведения с сайта ООО "Страна карт".
111. Сведения о Деришеве К.А. из базы данных Rusprofile.
112. Сведения о микросхемах (чипах).
113. Большой англо-русский толковый словарь по вычислительной технике и информационным технологиям (ВТ/ИТ).
114. Словарь Мультитран.
115. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике.
116. Толковый англо-русский и русско-английский словарь компьютерных терминов.
117. Толковый словарь по вычислительной технике.
118. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике.
119. Англо-русский и русско-английский словарь ПК.
120. Статья Онтология в проектировании систем информационных технологий в образовании.
121. Статья RFID.
122. Статья Основные тенденции в развитии розничной торговли проблемный характер или инновационный путь.
123. Статья Персональные Bluetooth теги.
124. Статья Радиочастотная идентификация. Новые возможности известной технологии.
125. Статья Анализ технологии RFID в концепции Бережливого производства.
126. Статья Проектирование тэг антенны круговой поляризации для пассивных микроволновых систем RFID.
127. Патент на изобретение по свидетельству РФ №2292587.
128. Статья Новые применения RFID - от тампонов до слонов.
129. Статья "Большой брат" поселился в одежде.
130. Статья Решения для систем безопасности, идентификации и доступа.

131. Статья FAQ RFID от описаний к фактическим применениям. Глава 1. Системы RFID для идентификации автотранспорта.

132. Статья RFID: революция в системах идентификации.

133. Статья RFID и напольный транспорт. Радиочастотная идентификация как средство повышения эффективности складских процессов.

134. Статья RFID: тернистый путь к успеху.

135. Статья Системы управления автоматизированными объектами нефтегазодобывающей промышленности с помощью технологии связи малого радиуса действия.

136. Статья Обеспечение человеко-машинного интерфейса с помощью технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия.

137. Статья Автоматизация учета труб магистральных трубопроводов с помощью технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия.

138. Статья Связь цифрового и физического: блокчейн, RFID, IoT.

139. Статья Сфера информационных технологий в нефтегазодобывающей области.

140. Патент на изобретение по свидетельству РФ № 2370377.

141. Патент на полезную модель по свидетельству РФ № 114802.

142. Статья Беспроводные теги на основе Bluetooth-устройств.

143. Статья RFID в Metro.

144. Статья Boeing и Fujitsu создают "умную" систему обслуживания авиационной техники.

145. Статья Приоритеты науки и технологий России и Тайваня специфика, состав и основные характеристики.

146. Статья Историография радиочастотной идентификации (RFID) - Российские корни.

147. Статья Проектирование средств радиочастотной идентификации (RFID) – проблемная ситуация.

148. Статья Знакомство с новыми телефонами SONY - XPERIA S и XPERIA P.

149. Статья Блестящие ИТ-идеи для крохотного, малого и среднего бизнеса.
150. Оригинальные решения настоящего - материал для упаковки будущего.
151. Статья Выбор устройств идентификации и позиционирования железнодорожного состава для условий металлургических предприятий.
152. Статья Технология RFID реалии и перспективы, авт. М. Гудин, В. Зайцев.
153. Статья Радиочастотная идентификация. Бесконтактная технология.
154. Статья Бесконтактная конвергенция. Новинки в области идентификационных технологий.
155. Статья NXP - стратегия полупроводникового производителя.
156. Статья Инновационный технологии 3PL логистической отрасли.
157. Статья Анализ внедрения технологий "Умного" магазина в торговую сферу г. Тамбова.
158. Статья Применение методов радиочастотной идентификации в логистике.
159. Статья Современные RFID-технологии.
160. Статья Актуальные вопросы про RFID.
161. Статья Безопасность в системах с RFID-идентификацией.
162. Статья Особенности и сферы применения радиочастотной идентификации.
163. Статья Средства навигации, контроля и мониторинга в логистике и управлении цепями поставок.
164. Статья Радиометки в жизни общества.
165. Патенты на полезную модель по свидетельствам РФ №№98641, 91201, 93559, 94032, 92557, 66081, 66082, 66083, 66829, 66830, 103019, 92554, 90602, 98278, 86772, 98275, 109595, 114800, 106412, 98836, 96677.
166. Статья RFID-технологии на службе вашего бизнеса.
167. Статья "Умные" этикетки слишком умны?
168. Статья Технология RFID: бесконтактное будущее (и настоящее!).
169. Статья Умные этикетки.
170. Статья Перспективы радиочастотной идентификации.

171. Статья Создана печатная энергонезависимая память.

172. Статья Умные метки становятся еще умнее.

173. Статья Универсальная отделка.

174. Статья "Умная" этикетка.

175. Статья UPM Raflatac в сотрудничестве с Magic Add выпустила "умную" этикетку.

176. Статья Умная метка.

177. Статья Бренд на замке.

178. Статья "Умная" этикетка показывает уровень свежести.

179. Статья Маркетинговые направления использования технологии RFID.

180. Статья Мобильное производство на базе совместной экономики, цифровых технологий и логистики.

181. Статья Графодинамические системы с сетевым управлением в математически однородном поле компьютерной информации.

182. Статья «На нас навешивают электронные ярлыки».

183. Сведения об использовании обозначений "smart tag", "smarntag", "смарт-тег" в сети Интернет до 2 октября 2017 года.

184. Сведения об использовании обозначений "smart tag", "smarntag", "смарт-тег" в сети Интернет после 2 октября 2017 года.

Правообладатель товарного знака представил сведения о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №738071 досрочно прекращена полностью на основании заявления правообладателя, в связи с чем просит принять решение о прекращении делопроизводства по рассмотрению настоящего возражения.

Вместе с тем, правообладателем товарного знака были представлены следующие доводы:

- материалы возражения не содержат доказательства того, что для российского потребителя обозначение «SMARTTAG» имело заведомо описательный характер и использовалось как общеупотребительный термин на дату приоритета товарного знака на территории Российской Федерации;

- смысл обозначения «SMARTTAG» российскому потребителю непонятен;

- обозначение «SmartTAG» для товаров без радиочастотной идентификации (без чипа) является фантазийным, поскольку никак не характеризует эти товары, не указывает на производителя, не раскрывает технологию (способ) изготовления товаров и не вводит потребителей в заблуждение;

- ООО «Страна Карт» производило пластиковые карты без чипа, карты с магнитной полосой (кодом), брелоки, браслеты, полиграфическую продукцию с использованием обозначения «SmartTAG», что подтверждается приложенными документами, в силу чего оно приобрело высокую различительную способность;

- правовая охрана товарного знака № 738071 не оспаривалась хозяйствующими субъектами, реализующими аналогичную продукцию в Российской Федерации, по основаниям, указанным в настоящем возражении;

- в судебных актах по делу №СИП-151/2022 признаков недобросовестной конкуренции в действиях правообладателя не установлено, как и не установлен факт предъявления в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки на регистрацию товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства использования товарного знака на территории Российской Федерации на дату приоритета товарного знака, в то время как правообладателем такие доказательства представлены;

- предлагаемые правообладателем товарного знака к продаже карты с магнитной полосой (кодом), считыватели для таких карт, сопровождались соответствующей документацией (техническими заданиями, счетами на оплату, товарными накладными), следовательно, потребители товаров не были бы введены в заблуждение относительно свойств товаров;

- отмеченные лицом, подавшим возражение, замечания по поводу представленных правообладателем документов не входят в противоречие с ранее изложенной ООО «Страна карт» позицией и не опровергают иные представленные доказательства;

- представленное исследование специалиста №01/04 от 26.04.2023 свидетельствует об описательности оспариваемого обозначения в отношении части

товаров 09 класса МКТУ «браслеты с электронным чипом; браслеты с передатчиком электронных сигналов; этикетки с электронным чипом; наклейки с электронным чипом; карты с электронным чипом; карты пластиковые с электронным чипом; метки радиочастотные; метки акцизные; RFID системы учета и идентификации животных» и фантазийности обозначения для остальных товаров 09 класса МКТУ;

- результаты исследования ВЦИОМ показывают, что обозначение не воспринимается рядовым потребителем как элемент, прямо описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе. 88% участников опроса не видели и не слышали слово SMARTTAG. Только 3% опрошенных указали, что слово является Bluetooth-меткой/умным брелоком / устройством для поиска вещей;

- представленные лицом, подавшим возражение, словарные источники являются переводными, а не толковыми, не известны широкому кругу лиц, в связи с чем не могут служить основанием для признания предоставления правовой охраны оспариваемому обозначения недействительным.

Правообладателем товарного знака представлены были следующие материалы:

185. Решение СИП от 11.03.2022 по делу №СИП-1037/2021.

186. Запросы и ответы КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена».

187. Словарные данные за 1998, 2000, 2002, 2004, 2015.

188. Документы по реализации продукции правообладателя с 2014 по 2017 г.г.

189. Прайс-лист ООО «Страна Карт» на 01.01.2015.

190. Письмо и счет в адрес ООО «Премьер».

191. Презентация ООО «Страна Карт» на 2015 год.

192. Письмо ООО «Карты и Системы» с актом сверки и копиями презентации.

193. Письмо «АСКОМ» с приложением копии прайс-листа от 2015 и актом сверки расчетов.

194. Документы об ООО «Страна Карт».

195. «Tag» как размер и часть карт (фото с сайта ООО «Страна Карт»).

196. Товарные накладные;

197. Информация Google Переводчик.
198. Данные словарей involta science и slovaronline.
199. Русский орфографический словарь.
200. Словарь Multitran;
201. Исследование специалиста №01/04 от 26.04.2023.
202. Заключение специалиста от 25.07.2023.
203. Заключение ВЦИОМ.
204. Информация лингвистического словаря lingvolive.com.
205. Информация по запросу translate.academic.ru со ссылками на специализированные словари.

Во исполнение постановления Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2022 по делу №СИП-151/2022 поступившее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738071 было повторно рассмотрено административным органом на заседании коллегии, состоявшемся 31.07.2023, с учетом правовой позиции, приведенной в указанном постановлении.

С учетом даты (06.05.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №738071 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 обозначениям, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

SMARTTAG

« », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №738071 предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 40 классов МКТУ:

09 класс МКТУ - *приемники электронных сигналов; схемы электронные; замки магнитные; замки электрические; браслеты с электронным чипом; браслеты с передатчиком электронных сигналов; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; устройства подключаемые к сетям GSM; этикетки с электронным чипом; наклейки с электронным чипом; карты с электронным чипом; системы контроля доступа электронные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; устройства для предотвращения краж электрические; бирки для товаров электронные; системы контроля перемещения*

товаров электронные; метки радиочастотные; метки акцизные; RFID системы учета и идентификации животных; программы для компьютеров; карты с магнитным кодом; карты пластиковые с электронным чипом;

35 класс МКТУ - информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление потребительской лояльностью; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

40 класс МКТУ - информация по вопросам обработки материалов; ламинирование; намагничивание; пайка; печатание рисунков; печать офсетная; полиграфия; работы переплетные; распиловка материалов; скрайбирование лазерное; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги по пескоструйной обработке; цветodelение; шелкография; шлифование оптического стекла; обработка пластика; крашение пластика; нарезка пластика; печать изображений на пластике; прокат печатного оборудования.

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

При первоначальном рассмотрении возражения коллегией было установлено, что компания «Самсунг Электроникс Ко., Лтд» признана заинтересованной в подаче возражения по пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, тем самым компания была наделена правом на подачу возражения. Выводы о наличии заинтересованности в подаче настоящего возражения не были опровергнуты Судом по интеллектуальным правам.

Вместе с тем правовая охрана товарного знака по свидетельству №738071 досрочно прекращена полностью 26.01.2023 на основании заявления правообладателя от 23.12.2022. В этой связи правообладатель оспариваемого товарного знака просит прекратить делопроизводство по настоящему возражению.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 174 Постановления Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ) прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1512 Кодекса признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Таким образом, прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака само по себе не приводит к отсутствию оснований для рассмотрения возражения по существу. Данная позиция подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу №СИП - 485/2019.

При повторном рассмотрении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №738071 с учетом доводов, указанных Судом по интеллектуальным правам, изложенных в решении от 23.09.2019 и постановлении от 26.12.2022, коллегия пришла к следующему.

Спорное обозначение является словесным, состоит из одного слова "SMARTTAG", которое очевидно понятно к прочтению и осмысливанию российским потребителям. Слитное выполнение товарного знака не устраняет его восприятие потребителями в качестве тождественного по буквенному составу выражения "smart tag".

Судом по интеллектуальным правам установлено, что материалами возражения подтверждены сведения об осведомленности среднего российского потребителя о значении элемента "smart tag", указывающего на вид товара, что подтверждается представленному к материалам дела известному на дату приоритета товарного знака словарному значению, приведенному в Англо-русском толковом словаре терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию (1998-2007 гг.), о переводе термина "smart tag" на русский язык как "интеллектуальная метка, умная этикетка; смарт-тег", а именно "чип памяти, который содержит товарный код

изделия (продукта), считываемый беспроводными электронными средствами; альтернатива штрих-коду". Наличие термина "smart tag" в указанном словаре может свидетельствовать о несоответствии обозначения подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом в рассматриваемом деле терминологический характер товарного знака подтверждается не только указанным словарем, но и иными словарными источниками (электронный словарь Multitran; Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: М-З.-М.РУССО: Лаборатория Базовых знаний, 2005), научно-технической литературой, патентными документами, а также доказательствами фактического использования спорного обозначения. Указанные источники информации не опровергают выводов, приведенных в решениях Суда по интеллектуальным правам.

При этом в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 главы 2 Руководства 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, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 общепринятыми являются термины, связанные с определенной деятельностью, осуществляемой при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для языка конкретных областей науки и техники.

Таким образом, следует признать обоснованным присутствие в словарных источниках на дату приоритета термина «smart tag», что свидетельствует об известности релевантному потребителю такого обозначения.

Судом также установлено, что спорное обозначение "SMARTTAG" характеризует вид, свойство, назначение товаров 09 класса МКТУ, поскольку ориентирует потребителя относительно того, что приведенные в перечне оспариваемой регистрации товары, маркированные таким обозначением, содержат

интеллектуальные метки (смарт-теги), предназначенные для идентификации товаров, либо непосредственно связаны с такими метками.

Очевидность семантики спорного обозначения следует из предшествующего использования крупнейшими производителями электроники обозначения «smart tag» в качестве названия технологии электронных меток, способных идентифицировать и отслеживать состояние и местоположение различных объектов, что нашло отражение в представленных в Роспатент источниках информации. Общее назначение «smart tag» понятно рядовому потребителю, поскольку относится к указанному выше свойству товара, ранее выпускаемого, и занесенного в справочные источники, а потому вызывает ассоциации исключительно с технологией умных меток. Значение спорного обозначения действительно понятно адресному потребителю без домысливания и дополнительных ассоциаций.

Кроме того восприятие адресными потребителями спорного обозначения, подтверждается как Заключением лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН №60-2021 от 02.08.2021, так и заключением лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН №110-2021 от 06.09.2021. Так, в заключении лаборатории социологической экспертизы ИС ФНИСЦ РАН № 110-2021 от 06.09.2021 приведено значение термина «SmartTAG» как указывающее на то же самое свойство и назначение товаров. Роспатентом было установлено, что согласно 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".

На основании вышеизложенного установлено, что оспариваемое обозначение применительно к товарам 09 класса МКТУ является термином и характеризует товары, указывая на их вид, свойство и назначение, что не соответствует требованиям подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №738071 недействительным для услуг 35, 40

классов МКТУ, коллегией установлено следующее.

Формулировки услуг 35 и 40 классов МКТУ оспариваемого товарного знака приведены без указания на конкретные товары (35 класс МКТУ - информация деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление потребительской лояльностью; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 40 класс МКТУ - информация по вопросам обработки материалов; ламинирование; намагничивание; пайка; печатание рисунков; печать офсетная; полиграфия; работы переплетные; распиловка материалов; скрайбирование лазерное; услуги 3D-печати на заказ для третьих лиц; услуги по пескоструйной обработке; цветоделение; шелкография; шлифование оптического стекла; обработка пластика; крашение пластика; нарезка пластика; печать изображений на пластике; прокат печатного оборудования). В связи с чем у коллегии нет оснований полагать, что указанные услуги каким-либо образом связаны с технологией умных меток. Следовательно, оспариваемые услуги 35, 40 классов МКТУ не содержат указаний на конкретные товары либо вид товаров, имея «привязку» лишь к определенному 9-му классу МКТУ, в состав которого могут входить различные товары, в том числе не имеющие никакого отношения к области вычислительной техники, информационным технологиям, радиоэлектронике. Данный вывод нашел свое отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу №СИП-1173/2021.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что спорное обозначение не является термином для услуг 35, 40 классов МКТУ, а также не указывает на вид, свойства и назначение услуг 35, 40 классов МКТУ, а воспринимается как фантазийное обозначение по отношению к данным услугам. Обратного лицом, подавшим возражение, не доказано.

Резюмируя изложенное, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак в отношении услуг 35, 40 классов МКТУ не соответствует положениям подпункта 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным и не подлежит удовлетворению.

Кроме того, оспариваемый товарный знак в отношении услуг 35, 40 классов МКТУ, относящихся к услугам информационно-справочным, услугам по продвижению товаров, информации по обработке материалов, услугам печатно-полиграфическим, услуги по обработке предметов и изделий, услуги по прокату, будет восприниматься потребителями данных услуг как фантазийный, не указывающий на вид, свойство и назначение услуг. Таким образом, оспариваемый товарный знак для услуг 35, 40 классов МКТУ следует признать как соответствующий пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку при его восприятии у потребителя не будут создаваться впечатления об оказании услуг, которые не соответствуют действительности.

Доводы лица, подавшего возражения о несоответствии предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738071 пункту 3 статьи 1483 Кодекса сформулированы по «остаточному принципу»: все товары из перечня оспариваемого товарного знака, не связанные с технологиями, которые используются в «smart tag», способны ввести потребителя в заблуждение в отношении товара и (или) его свойств. Вместе с тем такой подход, как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам, не может считаться правильным (например, решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-183/2021).

Как следует из пункта 2.2 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации «оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (услуг). Обозначения, указывающие на не присущее конкретному товару свойство, которое средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не

являются». Поскольку лицо, подавшее возражение, не представило материалов, доказывающих правдоподобность возникновения у потребителей ложных ассоциаций, основания считать регистрацию товарного знака по свидетельству №738071 не соответствующей пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, отсутствуют.

При повторном рассмотрении возражения коллегией были учтены представленные к возражению документы. Так, правообладателем товарного знака были представлены заключения специалистов от 25.07.2023, от 26.04.2023, которые не могут быть приняты во внимание, поскольку сделанные в них выводы относятся к мнениям частных лиц, не являющихся специалистами в области товарных знаков, а также не могут опровергать выводы судов, изложенных в судебных актах (решении Суда по интеллектуальным правам от 30.08.2022 по делу №СИП-151/2022, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2022 по делу №СИП-151/2022), вступивших в законную силу.

Относительно представленного правообладателем товарного знака социологического опроса о восприятии респондентами обозначения SMARTTAG, выполненного фондом ВЦИОМ, коллегия установила следующее.

Указанный опрос не содержит ретроспективных данных, позволяющих определить мнение потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №738071. Опрос не проводился среди потребителей товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана рассматриваемому товарному знаку.

Обращает внимание тот факт, что в представленном соцопросе общественного мнения отсутствуют как таковые вопросы, относящиеся к мнению опрошенных респондентов относительно того, является ли обозначение SMARTTAG термином или содержит определение описательности товаров и услуг.

С учетом изложенного, у коллегии имеются все основания полагать, что представленный социологический опрос не может повлиять на выводы, изложенные выше в данном заключении.

Ссылка правообладателя товарного знака на несколько интернет-словарей, в которых отсутствует обозначение «SMARTTAG», не опровергает факт наличия

данного обозначения в других специализированных словарях, представленных в материалах возражения. Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака приводя в отношении представленных словарных источников, полностью игнорирует иные представленные доказательства, прямо подтверждающие широкое использование спорного обозначения различными производителями, а также в научных, патентных и иных источниках.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 738071 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «приемники электронных сигналов; схемы электронные; замки магнитные; замки электрические; браслеты с электронным чипом; браслеты с передатчиком электронных сигналов; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; устройства подключаемые к сетям GSM; этикетки с электронным чипом; наклейки с электронным чипом; карты с электронным чипом; системы контроля доступа электронные; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; устройства для предотвращения краж электрические; бирки для товаров электронные; системы контроля перемещения товаров электронные; метки радиочастотные; метки акцизные; RFID системы учета и идентификации животных; программы для компьютеров; карты с магнитным кодом; карты пластиковые с электронным чипом».