

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 01.02.2024, поданное компанией ТАЧПАД ИНК., Соединённые Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023702147, при этом установлено следующее.

Заявка № 2023702147 на регистрацию обозначения «**TACHPAD**» была подана на имя заявителя 17.01.2023 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023702147 в отношении всех заявленных товаров и услуг как несоответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «TACHPAD» (Tachpad – транслитерация латинскими буквами слова «тачпад» – сенсорный манипулятор, преобразующий движение пальца по своей поверхности в управляющие сигналы.

В ноутбуках и других портативных устройствах выполняет функции мыши, а также (в различных модификациях) — других устройств ввода. / См. Интернет-словари: Энциклопедический словарь. 2009; Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001; Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung. 2007 на сайте <https://dic.academic.ru/>. Интернет: <https://4mobile.ru/catalog/zapchasti-dlya-noutbukov/tachpady>; <https://aliexpress.ru/popular/usb-touchpad-windows.html?ysclid=1k0w7k7aqk379325958>; <https://3delectronics.ru/korpusnie-zapchasti/cases-for-laptops/tachpady/?ysclid=1k0w87n2n7501322098>; <https://www.joom.com/ru/best/tachpad-dlya-pk>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их вид, свойства, назначение, представляет собой общепринятый термин в области деятельности заявителя, а также широко используются разными лицами и в целом не способен индивидуализировать заявленные товары и услуги.

Заявителем не были представлены какие-либо документы и дополнительные материалы, подтверждающие использование заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг, а также тот факт, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей только с товарами и услугами заявителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель по данной заявке осуществляет предпринимательскую деятельность путем автоматизации работы магазинов, ресторанов, кафе или службы доставки. Заявитель разработал облачную систему учёта и автоматизации предприятий общественного питания, розничных магазинов и онлайн-магазинов. Система доступна по подписке (SaaS). Также имеется веб-версия - <https://tachpad.com/>, так и приложения для iPad/Android/Windows.;

- экспертизой приводятся сведения, что «Tachpad» это прямоугольное

устройство для управления и отдачи команд, расположенное на компьютерах и других устройствах. Вместе с тем, заявленное обозначение подано на регистрацию для товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов, которые не являются «тачпадами» или похожими на них устройствами;

- заявитель готов исключить из заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ формулировки *«терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; аппараты кассовые»*, поскольку существует некоторая вероятность, что на данных устройствах могут быть встроены «тачпады»;

- скорректированный перечень товаров 09 класса МКТУ *«приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; программы компьютерные, загружаемые, записанные»* можно отнести к общему понятию «программное обеспечение». Представляется сомнительным довод о том, что для потребителя использование обозначения «ТАЧПАД» для «программного обеспечения» будет указывать на свойство, вид или назначение;

- заявленные услуги 35 и 38 классов МКТУ можно отнести к различному взаимодействию с базами данных и к различным консультациям в сфере бизнеса. Очевидно, что вышеуказанные услуги никаким образом не связаны с «тачпадами», а довод о том, что использование обозначения «ТАЧПАД» в отношении *«ведение автоматизированных баз данных; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по управлению персоналом»* и *«обеспечение доступа к базам данных»* будет указывать на свойство, вид и назначение, кажется не логичным. Более вероятна ситуация, что потребитель вообще не установит какой-либо конкретной ассоциативной связи между «различному взаимодействию с базами данных и различным консультациям в сфере бизнеса» и «тачпадами», а будет воспринимать «ТАЧПАД», как фантазийное обозначение в отношении данных услуг;

- заявленные услуги 42 класса МКТУ относятся к услугам в области программного обеспечения и к компьютерным услугам, предоставляемым онлайн.

Очевидно, что заявленные услуги 42 класса никаким образом не связаны с «тачпадами», а довод о том, что использование обозначения «ТАСНРАД» в отношении «услуг в области программного обеспечения и компьютерных услуг, предоставляемых онлайн» будет указывать на свойство, вид и назначение, кажется не логичным. Вероятнее всего, потребитель вообще не установит какой-либо конкретной ассоциативной связи между «услугами в области программного обеспечения и компьютерными услугами, предоставляемыми онлайн» и «тачпадами», а будет воспринимать «ТАСНРАД», как фантазийное обозначение в отношении данных услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.10.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (17.01.2023) заявки № 2023702147 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, 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 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение «**TACHPAD**» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В решении Роспатента от 06.10.2023 указано, что обозначение «TACHPAD» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их вид, свойства, назначение, представляет собой общепринятый термин в области деятельности заявителя, а также широко используются разными лицами и в целом не способен индивидуализировать заявленные товары и услуги.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В отношении довода, изложенного в решении Роспатента о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их вид, свойства, назначение, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки<sup>1</sup> оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные

---

<sup>1</sup> Информационная справка, подготовленная 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. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 Кодекса). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Кодекса).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров, в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента,

принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Заявленное обозначение способно восприниматься как транслитерация латинскими буквами русского слова «тачпад», которое согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь: <https://dic.academic.ru/>, Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung. 2007. Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, 2009.) имеет значение - манипулятор, представляющий собой сенсорную площадку небольшого размера, расположенную в области клавиатуры. Перемещение курсора осуществляется простыми движениями пальца по площадке, левая кнопка «мыши» нередко эмулируется постукиванием пальцем. Как правило, имеются еще несколько кнопок, что позволяет полностью эмулировать «мышь». Или другими словами (от англ. to touch прикасаться) «тачпад» - компьютерное устройство ввода данных в современных ноутбуках - представляет из себя сенсорную панель на клавиатуре (бывают также выносные устройства), выполняют функцию компьютерной мыши.

Учитывая вышеизложенное коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «tachpad» способно воспринимать российским потребителем как слово «тачпад», которое представляет собой компьютерное устройство, относится в целом к области компьютерной техники, что заявителем не оспаривается.



Восприятие заявленного обозначения потребителем следует исследовать в отношении конкретных товаров и услуг, для которых испрашивается охрана.

В своем возражении заявитель корректирует испрашиваемый к регистрации перечень товаров 09 класса МКТУ путем исключения товаров *«терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; аппараты кассовые»*, поскольку, по его мнению, существует некоторая вероятность, что на данных устройствах могут быть встроены «тачпады». Вместе с тем, в просительной части возражения заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг. Учитывая вышеизложенное, коллегия проводит анализ в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Испрашиваемые к регистрации товары 09 класса МКТУ *«приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; программы компьютерные, загружаемые, записанные; терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; аппараты кассовые»*, относятся к программному обеспечению, где под программами и программным обеспечением, подразумевается математическое обеспечение электронной вычислительной машины, совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для реализации программ на электронной вычислительной машине. Указанные товары являются сопутствующими товару «тачпад», чей функционал напрямую зависит от программного обеспечения. Товары *«терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; аппараты кассовые»* могут включать такое устройство как «тачпад».

По отношению к части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных»*, всем испрашиваемым услугам 38 класса МКТУ *«обеспечение доступа к базам данных»* и всем услугам 42 класса МКТУ *«обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление во временное пользование в режиме он-лайн незагружаемого программного обеспечения для обработки, подтверждения подлинности, управления и отслеживания платежей;*

*предоставление во временное пользование в режиме он-лайн незагружаемых программ для бизнеса, в том числе программного обеспечения, используемого для стимулирования, упрощения, организации и управления отношениями с клиентами и программами лояльности; компьютерные услуги, включая сбор, хранение, анализ и предоставление данных и информации относительно операций с электронными платежами; предоставление во временное пользование в режиме он-лайн незагружаемых программ, используемых для сбора, хранения, анализа и предоставления данных и информации относительно операций с электронными платежами; предоставление интерактивного интернет-сайта, обладающего технологией, которая позволяет пользователям вносить, получать доступ, отслеживать, управлять, контролировать и формировать информацию и отчеты относительно продажи продуктов и услуг третьих лиц; компьютерные услуги по регистрации присутствия физических и юридических лиц в интернете для отображения их местоположения, профиля, истории покупок и предпочтений, истории и способа оплаты, и другой информации, отражающей их мобильные операции и операции в режиме реального времени; предоставление во временное пользование в режиме он-лайн незагружаемых программ для оптимизации, планирования и управления бизнесом; предоставление интернет-сайта, обладающего технологией, которая позволяет пользователям создавать список покупок, список пожеланий, список невыполненных заказов для будущих поставок; предоставление во временное пользование в режиме он-лайн незагружаемых программ для бронирования и заказа мест на развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, мест временного жилья, питания, посещений спа-салонов и других центров по уходу за собой; компьютерные услуги, в том числе создание интернет-сообщества зарегистрированных пользователей для участия в дискуссиях, совместного использования рейтингов, обзоров, рекомендаций, предложений, истории покупок и предпочтений в отношении товаров и услуг, получения обратной связи и отзывов от других пользователей, создание виртуальных сообществ, и участие во взаимодействие через социальные сети в отношении товаров и услуг третьих лиц» следует отметить, что*

вышеперечисленные услуги непосредственным образом связаны с использованием компьютерной вычислительной техники, посредством такого устройства как «тачпад» возможно управление цифровыми системами, базами данных и Интернет сайтами, указание обозначения «touchpad» в отношении данных товаров и услуг способно восприниматься как указание на их характеристику, указывает на их свойства и назначение.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что для вышеперечисленных товаров 09 класса МКТУ, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов о том, что данные слова приобрели в отношении вышеперечисленных товаров 09 класса МКТУ, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, различительную способность благодаря деятельности заявителя в материалы возражения не представлено.

Вместе с тем следует отметить, что заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении такой позиции услуг 35 класса МКТУ как *«консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по управлению персоналом»*, которая не связана с компьютерной вычислительной техникой и услугами в сфере информационных технологий. Таким образом, слово «ТАЧПАД» носит фантазийный характер ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой заявленного обозначения, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «ТАЧПАД» указывает на вид, свойства и назначение данных услуг.

Относительно довода Роспатента о том, что данное обозначение используется различными лицами, коллегия отмечает следующее.

В основу вышеизложенного довода были положены сведения Интернет сайтов: <https://4mobile.ru/catalog/zapchasti-dlya-noutbukov/tachpady> ;  
<https://aliexpress.ru/popular/usbtouchpadwindows.html?ysclid=1k0w7k7aqk379325958>;  
<https://3delectronics.ru/korpusniezapchasti/cases-for->

[laptops/tachpady/?ysclid=lk0w87n2n7501322098;](https://laptops/tachpady/?ysclid=lk0w87n2n7501322098)

[https://www.joom.com/ru/best/tachpad-dlya-pk.](https://www.joom.com/ru/best/tachpad-dlya-pk)

При обращении к вышеуказанным ссылкам установлено, что имеются в продаже устройства «Тачпад для ПК», «тачпад», которые встроены в портативные клавиатуры, при этом, согласно сведениям на указанных сайтах, невозможно прийти к выводу когда информация о товарах стала доступна конечному потребителю, а следовательно затрудняет соотнесение данных сведений с датой приоритета заявки №2023702147, а кроме того ссылки не содержат фактических сведений о том, что данные товары действительно доведены до конечного потребителя. В связи с чем, отсутствуют основания полагать, что обозначение «ТАСНРАД» / «ТАЧПАД» потеряло свою различительную способность ввиду использования многими производителями, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой общепринятый термин, коллегия отмечает следующее.

Термин – это слово или словосочетание название определённого понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства (см. Толковый словарь Ожегова).

Для признания обозначения термином необходимо руководствоваться справочным фондом: справочниками, энциклопедиями, словарями.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение представляет собой слово «ТАСНРАД», которое выполнено буквами латинского алфавита, отсутствует в словарях иностранных слов, соответственно не имеет прямого семантического значения (см. Интернет переводчик <https://translate.academic.ru/tachpad/xx/ru/> ), следовательно, данное обозначение невозможно отнести к категории «термин».

В связи с вышеизложенным, довод о том, что заявленное обозначение представляет собой общепринятый термин следует признать неправомерным.

Вышеизложенный анализ показал, что по отношению к услугам 35 класса МКТУ как *«консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по управлению персоналом»* заявленное обозначение по заявке №2023702147 носит фантазийный характер, в связи с чем, ему может быть

предоставлена правовая охрана по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2024, отменить решение Роспатента от 06.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023702147.**