

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.12.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬ ПАКО» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023772945, при этом установила следующее.



Обозначение «SMART PUZZLE» по заявке №2023772945 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.08.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 16, 28 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.09.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «SMART PUZZLE» (где «SMART» - в переводе с английского языка - «умный; интеллектуальный», «PUZZLE» - в переводе с

английского языка – «пазл, головоломка (игра)») имеет конкретное семантическое значение, содержащееся в общедоступных словарях английского языка и переводчиках¹ (означает «умная головоломка, умные пазлы») не обладает различительной способностью для части товаров 28 класса МКТУ (а именно: головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы), поскольку указывает на вид товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в силу семантического значения словесного элемента «SMART PUZZLE» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, части заявленных товаров 28 класса МКТУ (за исключением: головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы), поскольку способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров, в связи с чем не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отмечает, что в заявлении обозначении словесные элементы «SMART» и «PUZZLE», отнесенные к неохраняемым элементам обозначения, расположены в две строки, один под другим, шрифтом разного размера и цвета, при этом в заявлении обозначении отсутствуют иные элементы, которые бы создавали оригинальную композицию, в связи с чем не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Сведений о приобретении заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации не представлено.

В поступившем возражении заявитель отмечает, что еще на стадии экспертизы заявленный перечень товаров был ограничен только такими товарами 28 класса МКТУ как «головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы».

Заявитель не оспаривает выявленную экспертизой семантику словесных элементов «SMART» и «PUZZLE», однако, полагает, что, несмотря на их неохраноспособность и возможность использования всеми участниками рынка по отдельности, в целом заявленное обозначение представляет собой обладающую

¹ <https://woordhunt.ru/>; <https://translate.yandex.ru/>; <https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/>; Англо-русский онлайн словарь, Англо-русский словарь Мюллера, <https://en-rus-online.slovaronline.com/>

индивидуализирующей функцией комбинацию, уникальность которой достигается за счет оригинального графического исполнения входящих в ее состав элементов, имеющих шрифтовые, цветовые и композиционные особенности исполнения, которые обуславливают необходимость восприятия обозначения в целом. Также заявитель отмечает, что словосочетание «SMART PUZZLE» не является устоявшимся обозначением какого-либо конкретного товара или указания на вид товара, а также полагает, что в настоящем споре отсутствует необходимость доказывания приобретения заявленным обозначением, представляющим оригинальную комбинацию, различительной способности.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023772945 для скорректированного перечня товаров.

Следует отметить, что заявитель, надлежащим образом уведомленный о дате, времени и месте рассмотрения поступившего возражения, на заседании коллегии отсутствовал. Между тем, в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (09.08.2023) поступления заявки №2023772945 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлном 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, 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.



Заявленное обозначение « » по заявке №2023772945 с приоритетом от 09.08.2023 является комбинированным, выключает в свой состав словесные элементы «SMART» и «PUZZLE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Названные словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, являются лексическими единицами английского языка.

Так, слово «puzzle²» переводится как «пазл, головоломка (игра)», а слово «smart³», в частности, означает «умный, интеллектуальный».

Согласно правоприменительной практике, сформулированной в Информационной справке⁴, оценка спорного обозначения на соответствие требованиям

² <https://translate.academic.ru/puzzle/en/ru/?ysclid=m9rebhh4pp934096608>, Большой англо-русский и русско-английский словарь.

³ <https://translate.academic.ru/smart/en/ru/>, Большой англо-русский и русско-английский словарь.

⁴ 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

пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится, в частности, в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана товарного знака.

Так, регистрация товарного знака по заявке №2023772945 с учетом доводов возражения испрашивается только в отношении таких товаров 28 класса МКТУ как «головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы».

Представляется очевидным, что по отношению к указанным товарам входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PUZZLE» носит описательный характер, т.е. представляет собой наименование товара определенного вида, где под словом «пазл⁵» в русском языке понимается игра-головоломка, которая представляет собой мозаику, выкладываемую из отдельных картонных кусочков разных очертаний путем нахождения соответствия между цветом и формой частей. Существует также в компьютерной форме. Развивает логическое и образное мышление, произвольное внимание, дедуктивное мышление.

Исходя из указанного определения понятия «пазл», усматривается, что данная игра является интеллектуальной, следовательно, словесный элемент «SMART» фактически выступает в качестве прямой характеристики этого вида продукции, указывая на то, что пазл связан с познавательным процессом, т.е. предназначен для развития умственных способностей.

При этом, как следует из общедоступных словарно-справочных источников информации⁶, слово «SMART» и его русскоязычный аналог «смарт» изначально использовалось при сопровождении продукции в качестве характеристики технологических новинок, которые отличались функциональностью (смартфон, смарт-карта, смарт-паблишинг). В настоящее время приставка «смарт» утратила связь с миром высоких технологий и прибавляется к чему угодно, т.е. не способна индивидуализировать товар, например, умные финансовые решения - это смарт-банкинг; нарядиться со вкусом, потратив немного денег, - стать адептом стиля смарт-кэжуал; новый способ откачки жира - липосмарт.

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.

⁵ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/84852/> ПАЗЛ?ysclid=m9rep0vot2625067633, Энциклопедический словарь. 2009.

⁶ https://words_2007.academic.ru/134/ смарт?ysclid=m9rf43glr9734973829, Словарь 2007 года. - М.: Большой город. 2007.

Тем самым, можно говорить, что обозначение «SMART PUZZLE» является словосочетанием, восприятие которого определяется семантикой входящих в его состав словесных элементов, значение которых, при этом, хорошо знакомо и понятно российскому потребителю. Следует констатировать, что названные слова созвучны вошедшем в лексику русского языка и повседневный обиход словам «пазл» и «смарт», заимствованным из английского языка и имеющим определенное понятное рядовому потребителю значение, не обладающее при этом различительной способностью и носящее описательный характер применительно к играм, связанным с развитием умственных способностей.

Что касается визуальной составляющей заявленного обозначения, то, как справедливо отметил заявитель, спорные словесные элементы выполнены в оригинальном шрифтовом и цветовом исполнении. Между тем графическое оформление спорных элементов не привело к утрате ими словесного характера, и тем самым, невозможности установления их семантики. Все спорные словесные элементы хорошо читаются, и именно на их фонетике и семантике акцентируется внимание потребителя при восприятии всего обозначения в целом, вызывая представление об определенном виде продукции, поименованной в заявлении перечне товаров 28 класса МКТУ.

В этой связи говорить о том, что названные словесные элементы «SMART» и «PUZZLE» в составе заявленного обозначения образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, не представляется возможным. Доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации исключительно товаров заявителя в материалы возражения не представлено.

Для демонстрации сложившейся практики регистрации товарных знаков, предназначенных для индивидуализации товаров 28 класса МКТУ «пазлы», следует привести случаи дискламации общеупотребимого для игр слова «PUZZLE». Так,



например, был зарегистрирован товарный знак «**PUZZLE**» по свидетельству

№606628 с указанием элемента «PUZZLE» в качестве неохраняемого для товаров 28 класса МКТУ. Также было отказано в регистрации товарному знаку «**IQ PUZZLE**» по заявке №2020700799 для индивидуализации товаров 28 класса МКТУ.

Данное обозначение не воспринимается как фантазийный элемент, не требует рассуждений и домысливания, а вызывает очень четкие и определенные представления о том, какую продукцию предлагают потребителю в сопровождении спорного обозначения «PUZZLE». Аналогичные выводы можно сделать и в отношении заявленного обозначения, включающего в свой состав наименование этой интеллектуальной головоломки.

Следует упомянуть, что в связи с корректировкой заявленного перечня товаров 28 класса МКТУ и исключения из него всех товаров 16 класса МКТУ, основанный на положениях подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса довод экспертизы о способности заявленного обозначения, в состав которого входит спорный словесный элемент «PUZZLE», вызывать ложные представления о товаре и вводить потребителя в заблуждение, подлежит отклонению.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно утверждать, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а, значит, поступившее возражение не может быть удовлетворено.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2024.