

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОФТПРОТРЕЙДИНГ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020702138, при этом установила следующее.

Обозначение **“СмартПэкэджингТехнолоджи”** по заявке № 2020702138 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 21.01.2020 в отношении товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020702138 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение «СМАРТПЭКЭДЖИНГТЕХНОЛОДЖИ» представляет собой транслитерацию от сложносоставного слова «SMARTPACKAGINGTECHNOLOGY» - состоящего из слов «SMART PACKAGING TECHNOLOGY», который в целом переводится в значении «умные технологии упаковки» («Умные технологии» - это технологии, которым присуща высокая степень внутренней самоорганизации (синергии), большое количество обратных связей, как положительных, способствующих «разгону» системы и ее последующей эволюции, так и отрицательных, контролирующих систему, не дающих «пойти вразнос», обеспечивающих ее нормальную, ритмичную жизнедеятельность. Умные технологии базируются, как правило, на т.н. «высоких технологиях») является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и свойства заявленных товаров и услуг. А поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемого элемента, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение не имеет лексического значения, является придуманным, написано буквами русского алфавита, в котором отсутствуют слова смарт, пэкэджинг и технолоджи;

- принимая во внимание выявленные в словарях лексические значения слов «Smart», «Packaging» и «Technology», потребитель может установить следующие смысловые значения заявленного обозначения: «умные технологии упаковки», «интеллектуальная технология комплектации», «хитрая/ловкая комплектация техники», «технология нарядной упаковки», «технология модной упаковки», «модная технология упаковки», «технология элегантной упаковки», «элегантная технология упаковки», «умная упаковка технологии», «умная упаковка оборудования или научной аппаратуры», «умная технология упаковки», «умная упаковочная технология», «технология умной упаковки», и даже «технология

упаковки боли» и т.д., при этом вариантность перевода не ограничивается приведенными словосочетаниями;

- слово «Смарт» придает неправдоподобный характер остальным словам, поскольку сами по себе технологии, упаковки, комплектация и пр. не могут характеризоваться словом «умная, хитрая, сообразительная и т.д.»;

- ссылается на заключения коллегий Палаты по патентным спорам по следующим делам: заключение от 29.01.2021 «Словесный элемент "iWatch" оспариваемого товарного знака выполнен без каких-либо пробелов и оригинальных графических (шрифтовых) выделений, не зафиксирован в словарно-справочных изданиях и не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в силу чего воспринимается исключительно как единое (неделимое) фантазийное слово»; заключение от 26.05.2020 по заявке №2018736361 «Согласно словарю, элемент "VINE" имеет перевод на русский язык "виноград, лоза, вино, виноградник, виноградарство". "Вино" — это алкогольный напиток, получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока (иногда с добавлением спирта и других веществ). Данные [5, 6] представляют собой сведения о сорте винограда "Солнечный". Толкование и перевод на русский язык оспариваемого товарного знака как "солнечный виноград" является субъективным и не имеет под собой документального подтверждения»; заключении от 16.10.2018 по заявке №2015708451, по результатам анализа товарного знака «OFFPRICE» по свидетельству № 569629;

- ранее Роспатентом признаны охраноспособными следующие товарные знаки

заявителя: « **SmartPack** » по свидетельству № 763640, дата приоритета 21.01.2020, зарегистрированного в отношении тождественного перечня товаров и услуг; «SmartMark» по свидетельству № 777652, дата приоритета 21.01.2020, зарегистрированные в отношении тождественного перечня товаров и услуг, которые также могут ассоциироваться со значением «умная упаковка», «умный знак». Таким образом, заявитель ожидает от Роспатента соблюдение правового принципа эстоппель и недопустимость различного толкования одним и

тем же лицом, в данном случае Роспатентом, одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных дел;

- в оспариваемом решении не проведен анализ описательности заявленного обозначения в отношении перечня испрашиваемых товаров и услуг, не обосновано что конкретно и в отношении каких товаров описывает заявленный словесный элемент.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2020702138 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020702138 от 25.03.21;
2. Скриншоты с веб-страниц, на которые указаны ссылки в тексте возражения.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 28.10.2021 «удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2021, отменить решение Роспатента от 25.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020702138».

Не согласившись с выводами административного органа о применении положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020702138 заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2022 года по делу №СИП-87/2022 было признано недействительным решение Роспатента от Роспатента от 28.10.2021. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 23.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Софтпротрейдинг». Обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя, суд первой инстанции указал на то, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о

том, что семантика словесного элемента «СмартПэкэджингТехнолоджи» установлена Роспатентом верно, а также данная семантика для потребителя очевидна и домысливания не требует.

Между тем предлагаемый Роспатентом в оспариваемом решении подход к установлению описательности заявленного обозначения применительно к товарам и услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана, представляется чрезмерно расширительным, позволяющим признать такое обозначение описательным в отношении любых товаров и услуг, которые не имеют непосредственного отношения к технологиям упаковки.

При этом является очевидным, по мнению суда, являет факт того, что ряд товаров (например, «головки [детали машин]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные»; банкоматы; безмены [весы]; блоки магнитной ленты для компьютеров; весы; видеокамеры; детекторы фальшивых монет; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; ленты магнитные; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; подпись цифровая; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы измерительные электрические; приборы точные измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; приложения для мобильных устройств;

процессоры [центральные блоки обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; схемы интегральные; терминалы интерактивные сенсорные» не могут быть отнесены без домысливания и рассуждений к приборам, инструментам и оборудованию, участвующим в технологическом процессе по упаковке продукции.

Очевидным является также и то, что ряд услуг (например, услуги «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек;

прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; переоснащение машин и оборудования, в том числе модернизация и усовершенствование машин и оборудования; обработка кожи; обработка металлов; плакирование металлов; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн графический рекламных материалов; дизайн промышленный; инжиниринг; прокат компьютеров; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и

информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных» не могут быть отнесены без домысливания и рассуждений к услугам, связанным с упаковкой продукции.

При повторном рассмотрении возражения Роспатенту необходимо устранить допущенные нарушения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.01.2020) даты подачи заявки № 2020702138 правовая база для оценки охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 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.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**СмартПэкэджингТехнолоджи**» по заявке № 2020702138 выполненное слитно в одно слово стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 07, 09, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке № 2020702138 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Учитывая, что заявленное на регистрацию обозначение представляет собой словесный элемент «**СмартПэкэджингТехнолоджи**», выполненный в одно слово, при этом слитное написание не исключает восприятие заявленного словесного элемента как написанных слитно транслитерированных буквами

русского алфавита значимых слов «SMART», «PACKAGING», «TECHNOLOGY» благодаря визуальному выделению каждого из слов заглавной буквой.

В связи с изложенным коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что заявленное обозначение не имеет лексического значения, так как является вымышленным. Соединение в слитное написание транслитерацию существующих и значимых слов, где при этом каждое слово в составе написано с большой буквы, позволяет безошибочно выделить основу каждого из слов, а также не исключает восприятие каждого из таких слов в соответствии с его лексическим значением.

Словесные элементы «ПэкэджингТехнолоджи» являются транслитерацией слов «PACKAGING TECHNOLOGY», которые представляют собой устойчивое выражение, которое в переводе с английского языка на русский имеет значение «технология упаковки», «упаковочная технология», «тароупаковочная технология» (<https://translate.academic.ru/packaging%20technology/en/ru/>). Словесный элемент «СМАРТ» является транслитерацией английского слова «SMART», которое в переводе с английского языка на русский имеет значение «умный, ловкий». Применительно к технологиям и устройствам, данный словесный элемент вошел в употребление как связанный с технологиями дистанционного управления, распознавания света, голоса, движения, то есть с применением последних достижений науки и техники. Таким образом, слово «СМАРТ» в заявленном обозначении не изменяет семантического восприятия словесных элементов «ПэкэджингТехнолоджи», не придает им фантазийного характера, а напротив является связанным по смыслу и используется в области деятельности заявителя.

С учетом смысловых значений слов, образующих заявленное обозначение, оно может означать технологические решения в области упаковки и маркировки товаров.

Следует отметить, что решением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2022 по делу №СИП-87/2022 подтверждена правильность выводов Роспатента относительно установленного семантического значения словесных элементов «Смарт», «ПэкэджингТехнолоджи» а также прямых ассоциаций этих слов с тароупаковочной технологией.

Кроме того, судом констатирован факт соответствия обозначения по заявке №2020702138 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении прямо перечисленных в решении товаров и услуг 07, 09, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Так, на страницах 16-18 решения прямо поименованы позиции, в отношении которых судом установлено отсутствие описательных характеристик слов заявленного обозначения, так как эти товары не могут быть отнесены к приборам, участвующим в технологическом процессе по упаковке товаров, а также в отношении ряда услуг, которые без домысливания не могут быть отнесены к услугам, связанным с упаковкой продукции.

Учитывая указанные выводы суда, коллегия находит нецелесообразным повторный анализ в отношении перечисленных судом товаров и услуг 07, 09, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых судом было установлено отсутствие нарушения пункта 1 статьи 1483 Кодекса обозначением по заявке №2020702851:

07 - головки [детали машин].

09 - аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления*; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; банкоматы; безмены [весы]; блоки магнитной ленты для компьютеров; весы; видеокамеры; детекторы фальшивых монет; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; ленты магнитные; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; подпись цифровая; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских

целей; приборы измерительные электрические; приборы точные измерительные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные*; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; приложения для мобильных устройств; процессоры [центральные блоки обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; схемы интегральные; терминалы интерактивные сенсорные.

- все услуги 35 класса МКТУ.

37 - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; переоснащение машин и оборудования, в том числе модернизация и усовершенствование машин и оборудования.

40 - обработка кожи; обработка металлов; плакирование металлов.

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

технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги шифрования цифровых данных.

Принимая во внимание исключение перечисленных выше позиций из предмета последующего анализа, при повторном рассмотрении коллегии надлежит установить каким образом смысловое значение слов «СмартПэкэджингТехнолоджи» описывает и характеризует следующие товары и услуги, испрашиваемые в перечне заявки №2020702138:

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

09 - аппараты светокопировальные; бирки для товаров электронные; голограммы; карточки идентификационные магнитные; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; ключ-карты закодированные; кодеры магнитные; маркеры безопасности [средства шифрования]; схемы печатные; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; чипы [интегральные схемы].

37 - установка и сервисное обслуживание типографского оборудования; установка и сервисное обслуживание флексографических машин; прокат оборудования для типографий; ремонт и техническое обслуживание оборудования для типографий.

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

42 - исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; услуги по маркировке водяными знаками; маркировка водяными знаками, услуги по маркировке товаров; услуги дизайнеров в области упаковки.

Итак, товары 07 класса МКТУ *«машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные]; прессы типографские; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; устройства для нанесения идентификационных условных обозначений»* без дополнительных пояснений могут быть отнесены к устройствам и приборам, предназначенным для создания упаковочной продукции. Такая часть товаров 07 класса МКТУ как *«роботы промышленные; флексографическое оборудование; отделочные машины»* требует дополнительного пояснения относительно природы данных машин, назначения и свойств.

Так, под промышленным роботом понимается автоматически управляемый, перепрограммируемый манипулятор, программируемый по трем или более степеням подвижности, который может быть установлен стационарно или на мобильной платформе для применения в целях промышленной автоматизации (1. пункт 2.9 ГОСТР 60.0.0.2—2016 «РОБОТЫ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА»).

Флексографическая печать (флексография, флексопечать) — это способ печати, который представляет собой прямую высокую ротационную печать быстровысыхающими жидкими красками, закрепляющимися на различных (чаще — гибких) материалах, с использованием эластичных печатных форм, которые могут быть установлены на формных цилиндрах с различной длиной окружности (<https://chinco.ru/flex.html>). «Флексографическое оборудование» таким образом представляет собой разновидность типографского оборудования, предназначенного для флексографии. При этом флексографические машины могут комплектоваться отделочными секциями (резки; тиснения; УФ-сушки; ламинирования) (см. <https://www.bronko.ru/customers/articles/fleksograficheskie-pechatnye-mashiny/otdelochnye-sektsii-lineynoy-fleksografskoy-pechatnoy-mashiny-serii-dh-optsiya/>).

Учитывая изложенное, все вышеперечисленные товары следует отнести к товарам, непосредственно предназначенным для создания, в том числе, упаковочной продукции, а промышленные роботы могут относиться одновременно как процессу создания упаковки, так и непосредственно к процессу упаковывания товаров в режиме конвейерного автоматизированного производства.

Коллегия полагает, что для названных товаров, направленных на производство упаковочной продукции слова «СмартПэкеджингТехнолоджи» характеризуют товары как обладающие назначением – создание упаковочного материала, следовательно, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«аппараты светокопировальные; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды»* представляют собой как устройства, предназначенные для считывания маркировки с упаковок, так и аппараты, участвующие в создании упаковочной продукции (установки электрические для управления производственными процессами) или в процессе нанесения маркировки (светокопировальное оборудование, картриджи).

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«бирки для товаров электронные; голограммы; карточки идентификационные магнитные; ключ-карты закодированные; кодеры магнитные; маркеры безопасности [средства шифрования]; схемы печатные; чипы [интегральные схемы]»* представляют собой варианты средств шифрования или носителей информации, применяемых при упаковке товаров.

Так, например, голограммы используют для защиты товаров от контрафакта, которые обеспечивают распознавание оригинальной продукции от поддельной. Бирки для товаров электронные могут быть также установлены на носители информации в виде карточек идентификационных, ключ-карт, кодеров магнитных. Печатная схема и чипы являются компонентами любого носителя информации.

Маркеры безопасности (средства шифрования) на сегодняшний день применяются в рамках системы обязательной маркировки молочной продукции, к примеру (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации» с использованием уникального цифрового кода). Посредством шифрования на продукт наносится специальный код, путем считывания которого потребитель может узнать о сроке годности, дате и месте производства продукции.

Таким образом, в отношении всех перечисленных выше товаров 09 класса МКТУ словесные элементы «СмартПэкеджингТехнолоджи» указывают на назначение и свойства товаров (функцию считывания маркировки, средства шифрования информации о товаре, носители информации, аппараты роботизированные для упаковки продукции).

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«установка и сервисное обслуживание типографского оборудования; установка и сервисное обслуживание флексографических машин; прокат оборудования для типографий; ремонт и техническое обслуживание оборудования для типографий»* представляют собой услуги ремонта, специализирующиеся на ремонте типографского, штамповального и иного оборудования, пригодного для производства упаковочного материала, следовательно, являются сопутствующими товарам 07 и 09 классов МКТУ, по отношению к которым заявленное словесное обозначение обладает описательными характеристиками.

В отношении услуг 40 класса МКТУ *«ламинирование; литография; обработка бумаги; печать офсетная; полиграфия; услуги 3D-печати на заказ для*

третьих лиц; услуги типографий; шелкография; аренда типографских прессов; печатание рисунков; печатание фотографий», указанных в перечне заявки №2020702138, словесный элемент «СмартПэкэджингТехнолоджи» характеризует их назначение (печать рисунка упаковки; нанесение маркировки; укрепление упаковочного материала).

Процесс упаковывания является многофункциональным и в нем задействованы следующие технологические этапы: склеивание упаковочных материалов; придание складной таре предусмотренной формы; формирование продукции; уплотнение продукции; дозирование; фасование; укладывание; группирование; укупоривание; маркирование; этикетирование; пломбирование; фиксирование продукции (см. ГОСТ 16299-78 «Упаковывание. Термины и определения» введен в действие Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР от 29 июня 1978 г. №1746).

Таким образом, все вышеперечисленные услуги 40 класса МКТУ имеют прямое отношение к созданию тароупаковочной продукции, а, следовательно, заявленное обозначение указывает на назначение перечисленных услуг (в целях создания упаковочной продукции).

Услуги 42 класса МКТУ *«исследования технологические; консультации по технологическим вопросам; услуги по маркировке водяными знаками; маркировка водяными знаками, услуги по маркировке товаров; услуги дизайнеров в области упаковки»* включают услуги, непосредственно относящиеся к области упаковки и маркировки, о чем сообщается непосредственно в номенклатурной позиции услуги, так и услуги технологические.

Следует отметить, что технологические процессы могут включать в себя, в том числе, технологию упаковывания товаров, последовательность команд и очередность действий машинного и ручного труда при производстве упаковки или при упаковывании произведенной продукции на производствах.

Учитывая значение словесных элементов «СмартПэкэджингТехнолоджи» как «умная упаковочная технология», то такое значение описывает испрашиваемые

услуги 42 класса МКТУ как направленные на или участвующие в создании технологического процесса упаковки товаров.

Учитывая изложенное выше, обозначению «**СмартПэкэджингТехнолоджи**» по заявке №2020702138 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении перечисленных выше товаров и услуг 07, 09, 37, 40, 42 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Вопреки доводам судебной инстанции об отсутствии в тексте решения административного органа пояснения относительно причин, по которым товарные

знаки того же заявителя «**SmartPack**» по свидетельству №763640 и «SmartMark» по свидетельству № 777652 были зарегистрированы, а заявленному обозначению в регистрации было отказано, данное пояснение содержалось в тексте заключения.

В частности, приведенные в пример товарные знаки заявителя не являются вариантами заявленного обозначения, следовательно, к ним не мог быть применен тот же самый подход, что и к заявленному обозначению.

Особенно следует подчеркнуть, что приведенный в пример товарный знак заявителя SMARTPACK имеет перевод на русский язык как «УМНАЯ УПАКОВКА», однако само по себе словосочетание «УМНАЯ УПАКОВКА» не является устойчивым, отсутствует в словарях как сочетание слов. В то время как часть PACKAGING TECHNOLOGY заявленного обозначения согласно приведенным выше словарным источникам информации является устойчивым словосочетанием, обозначающим “технология упаковки”. При наличии в обозначении устойчивого словосочетания, его смысловое содержание не может быть признано альтернативным, а сводится исключительно к словарному значению.

Поэтому если слова SMARTPACK (“УМНАЯ УПАКОВКА”) имеет признаки вымышленного обозначения, в связи с чем и было зарегистрировано Роспатентом в отношении полного испрашиваемого перечня товаров и услуг в рамках товарного знака заявителя по свидетельству №763640, то обозначение “упаковочная

технология”, очевидно, более точно конкретизирует сферу назначения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация.

Следует отметить, что несоблюдение Роспатентом принципа эстоппель, на факт которого ссылается заявитель в своем возражении, имеет место тогда, когда в одинаковой правовой ситуации административным органом принимаются различные правовые решения. В данном случае обозначение по заявке №2020702851 состоит из отличных словесных элементов от словесных элементов товарных знаков по свидетельствам №№763640, 777652, которым правовая охрана на имя заявителя была предоставлена ранее. Следовательно, в данном случае имеет место не идентичная правовая ситуация.

Указанный вывод равно может быть отнесен к приведенным заявителем примерам решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений коллегией Палаты по патентным спорам.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2021, отменить решение Роспатента от 25.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020702138.