

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

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 26.06.2024 возражение, поданное ООО «ИНТЕЛЛИДЖЕНС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723522, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «**Intelligence**» по заявке №2023723522, поданной 24.03.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023723522 в отношении всех испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ, а также в отношении части услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «Intelligence» представляет собой лексическую единицу английского языка и переводится на русский язык как: 1) разведка (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. 1935-1940); 2) сведения, информация, известия, сообщения (<https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/intelligence>), не обладает различительной способностью, характеризует часть испрашиваемых услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указывая на их вид, назначение и свойства, является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком  (по свидетельству №662305 с приоритетом от 22.05.2017) в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ [1];

- со знаком «INTELLIGEN» (по международной регистрации №1331428 с приоритетом от 11.11.2016) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [2];

- со знаком «INTELLIGENCE» (по международной регистрации №1328905 с приоритетом от 08.11.2016) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.04.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «ум, интеллект; умственные способности; сообразительность; сведения, информация, известия, сообщения; разведывательные данные» (<https://woordhunt.ru/word/intelligence>), является многозначным термином, никоим образом не характеризует испрашиваемые услуги 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, является фантазийным, не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- охраноспособность заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ подтверждается и тем, что противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая»;

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ следующим образом «аренда счетчиков для учета потребления энергии; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; дизайн графический иллюстраций; дизайн интерьера магазинов; дизайн печатной продукции; дизайн мебели; дизайн графический логотипов; консультации в области дизайна веб-сайтов; межевание; оформление декораций для шоу; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; светодизайн; промышленный и графический дизайн; прокат телескопов; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги брендинговых агентств; услуги по созданию дизайна логотипа; услуги в области дизайна и промышленной эстетики консультации по дизайну; экодизайн» и полагает, что данный перечень услуг 42 класса МКТУ не

будет являться однородным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ противопоставлений [2, 3];

- заявитель считает, что противопоставленный товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2023723522, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ИНТЕЛЛИДЖЕНС], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеют следующее звучание [ИНТЕЛЛИДЖЕНС РИТЭЙЛ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- противопоставленный товарный знак [1], в совокупности своих словесных элементов, может означать «розничная торговля интеллектуальными, разведывательными данными», в то время как заявленное обозначение является многозначным (возможные толкования были приведены по тексту заключения выше) и при восприятии неизбежно требует дополнительных рассуждений, ассоциаций, что составляет семантические отличия сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью и узнаваемостью, при восприятии потребителем будет ассоциироваться с деятельностью заявителя;

- заявитель выборочно представляет договоры, подтверждающие фактическое осуществление им деятельности с использованием фирменного наименования «ИНТЕЛЛИДЖЕНС» по следующим контрагентам: АО «Тушино 2018», ЗАО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК», ЗАО «ЭРКАФАРМ», ООО «МАКСИМА ГРУПП», ЗАО «РУССКОЕ РАДИО-ЕВРАЗИЯ», ООО «А-КЛУБ», ООО «АКСИС», ООО «ЛЭЙТОНС», ООО «МЕУЧЧИ-НОРД», ООО РПК «ЭЛЬТ», ООО «САНТЕХНИКА-ОНЛАЙН», ООО «СПОРТИМА ИНТЕРНЕШНЛ», ООО «ХЭД МЭЙД» (приложение №11);

- бренд заявителя «Intelligence» и проекты, реализованные заявителем под этим обозначением, неоднократно побеждали в различных конкурсах (<https://www.signbusiness.ru/contest-sign/winners.php>, <https://popaiawards.ru/winners>, <https://www.elf-light.ru/news/31866/>);

- услуги заявителя под брендом «INTELLIGENCE» многократно освещались в СМИ и печатных изданиях. В частности, в одном из наиболее популярных отраслевых изданий о современных технологиях производства наружной и интерьерной рекламы - Журнал «НАРУЖКА» (<https://наружка.рф/>). Проекты, маркированные заявленным обозначением, размещены на обложках в 2015 и 2018 годах (приложения №№18, 19);

- с 2008 года заявитель активно и непрерывно предлагает услуги под обозначением «Intelligence» с использованием своих официальных сайтов <https://intelligenceadv.ru/> (с 2021 года), <http://www.in-adv.ru/> (до 2021 года);

- о высокой репутации заявленного обозначения «Intelligence», всвязи с услугами заявителя, свидетельствует большое количество благодарственных писем от потребителей;

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что его деятельность и деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака [1] различна, ввиду чего услуги 35, 42 классов МКТУ заявленного обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте с товарами и услугами 09, 35, 42 классов МКТУ данного обозначения;

- экспертная практика свидетельствует о наличии товарных знаков с элементом «intelligence» в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ и об их бесконфликтном существовании, например, товарные знаки «», «», «», «» по свидетельствам №№739261, 281984, 909615, 948694.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.04.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 35, 37, 40 классов МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ (приведен по тексту

заклучения выше).

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Выписка из «Нового большого англо-русского словаря» под ред. Ю.Д. Апресяна / Москва, изд. Русский язык, 1993 г - т.2, с. 248;
2. Выписка из «Большого англо-русского русско-английского словаря» / Москва, изд. Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2009 г., с. 226;
3. Выписка из «Полного англо-русского русско-английского словаря» / Москва, изд. АСТ, 2020 г., с. 96;
4. Выписка из «Самого полного англо-русского русско-английского словаря с современной транскрипцией» / Москва, изд. Аст, 2016 г., с. 240;
5. Скриншот страницы слова «intelligent» из интернет-версии словаря «Британника» с переводом;
6. Скриншоты страниц словарно-справочных источников;
7. Выписка из «Толкового англо-русского и русско-английского словаря компьютерных терминов» Косцова А., Косцова В. / Москва, изд. Мартин, 2006 г., с. 108;
8. Скриншоты страниц словарно-справочных источников;
9. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИНТЕЛЛИДЖЕНС»;
11. Договоры с контрагентами;
12. Скриншот страницы сайта <https://www.viscomrussia.ru/intelligence>;
13. Свидетельства о членстве в Ассоциации производителей средств визуальной рекламы и информации ВИЗКОМ;
14. Скриншот страницы сайта <http://www.popairussia.com/members>;
15. Свидетельства о членстве в Ассоциация разработчиков, производителей и заказчиков рекламных материалов, торгового оборудования и услуг для мест продаж «Маркетинг в ритейле» POPAI;
16. Выписка из «Гида закупщика»;
17. Выписка из книги наград конкурса POPAI AWARDS 2021 года;

18. Выписка из Журнала «НАРУЖКА» №170, июль 2015 года;
19. Выписка из Журнала «НАРУЖКА» № 205, сентябрь 2018 года;
20. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СМАРТ РИТЕЙЛ»;
21. Сведения о компании ООО «СМАРТ РИТЕЙЛ».

Заявителем 10.10.2024 были направлены дополнения к возражению от 26.06.2024, в которых он отмечал следующее:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 25.04.2024 в отношении отказа регистрации заявленного обозначения в части услуг 37, 40 классов МКТУ;
- заявитель оспаривает решение Роспатента от 25.04.2024 только в отношении отказа регистрации заявленного обозначения в части услуг 35, 42 классов МКТУ, а именно:

35 - исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама наружная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по подготовке представления рекламных материалов; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по размещению и распространению рекламы; услуги по размещению рекламы; услуги по распространению рекламы; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; составление

рекламных материалов; реклама в печатных изданиях; предоставление манекенов для рекламы; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях; услуги по анализу эффективности рекламы; проведение коммерческих мероприятий; прокат рекламных средств; разработка маркетинговых концепций; оформление витрин; оформление витрин в рекламных целях; услуги по составлению композиций и оформление витрин;

42 - консультации в области дизайна веб-сайтов; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию дизайна логотипа; светодизайн; экодизайн; услуги в области дизайна и промышленной эстетики; дизайн мебели; консультации по дизайну; дизайн графический логотипов; дизайн графический иллюстраций; дизайн интерьера магазинов; дизайн печатной продукции; промышленный и графический дизайн.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.04.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, уже зарегистрированных решением Роспатента от 25.04.2024, а также в отношении части услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных по тексту заключения выше.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.03.2023) поступления заявки №2023723522 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 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, 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 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)

признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Intelligence**», выполненное жирным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 20, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 35, 37, 40, 42 классов основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявитель в дополнении от 10.10.2024 указывал услуги 35, 42 классов МКТУ, для которых он не согласен с решением Роспатента от 25.04.2024 (приведены по тексту заключения выше).

Анализ заявленного обозначения «**Intelligence**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой лексическую единицу английского языка и в зависимости от контекста может быть переведено на русский язык как «1) ум, интеллект; 2) умственные способности; 3) сообразительность; 4) сведения, информация, известия, сообщения; 5) разведывательные данные» (<https://woordhunt.ru/word/intelligence>).

Кроме того, то обстоятельство, что заявленное обозначение представляет собой лексическую единицу английского языка, ставит под сомнение знакомство среднего российского потребителя с данным словом, равно как и с многочисленными вариантами его перевода.

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.

Коллегия указывает, что заявленное обозначение, в силу своей многозначности, не может характеризовать испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама наружная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по подготовке представления рекламных материалов; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по размещению и распространению рекламы; услуги по размещению рекламы; услуги по распространению рекламы; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; составление рекламных материалов; реклама в печатных изданиях; предоставление манекенов для рекламы; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и коммерческих целях; услуги по анализу эффективности рекламы; проведение коммерческих мероприятий; прокат рекламных средств; разработка маркетинговых концепций; оформление витрин; оформление витрин в рекламных целях; услуги по составлению композиций и оформление витрин», услуги 42 класса МКТУ «консультации в области дизайна веб-сайтов; дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги дизайнеров в области

упаковки; услуги по созданию дизайна логотипа; светодизайн; экодизайн; услуги в области дизайна и промышленной эстетики; дизайн мебели; консультации по дизайну; дизайн графический логотипов; дизайн графический иллюстраций; дизайн интерьера магазинов; дизайн печатной продукции; промышленный и графический дизайн», не указывает на их вид, назначение или свойство и в силу этого квалифицируется коллегией как фантазийное обозначение, следовательно, обладает различительной способностью и не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Охраноспособность заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ подтверждается и тем, что противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая».

Охраноспособность заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ, относящихся к сфере дизайна и промышленной эстетики, подтверждается

зарегистрированными товарными знаками «



», « Artificial Intelligence » по

свидетельствам №№877940, 869553, в которых словесный элемент «intelligence» не выведен из самостоятельной правовой охраны. При этом коллегия отмечает, что данные обозначения включают в себя и иные словесные элементы, в связи с чем производят различное общее зрительное впечатление между заявленным обозначением и данными регистрациями, поэтому Роспатент не выдвигал их в качестве противопоставлений по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия указывает, что элементы, которые единожды Роспатент признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу №СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2020 № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020).

Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из графических элементов, и из словесных элементов «Intelligence», «Retail», выполненных буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

Коллегия указывает, что противопоставленный товарный знак [1] состоит из слов английского языка «Intelligence», «Retail», которые выполнены на разных строках, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «Intelligence»

противопоставленного товарного знака [1] является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает его существенную часть, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что единственный словесный элемент «Intelligence» заявленного обозначения фонетически и семантически (возможные варианты значений были представлены по тексту заключения выше) входит в состав противопоставленного товарного знака [1], что приводит к его ассоциированию с ними.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Противопоставленные знаки «INTELLIGEN», «INTELLIGENCE» по международным регистрациям №№1331428 [2], 1328905 [3] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Intelligence»/«INTELLIGEN».

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [2] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [И Н Т Е Л Л И Д Ж Е Н С], а противопоставленный ему товарный знак [2] имеет следующее произношение: [И Н Т Е Л Л И Д Ж Е Н]. Фонетическое сходство установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Н, Т, Л, Л, Д, Ж] и совпадающих гласных звуков [И, Е, И], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство было установлено на совпадающей части [И Н Т Е Л Л И Д Ж Е Н]. Таким образом, 11 звуков из 12 имеют тождественное звучание, а разница в один конечный звук букву «С» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [2] выполнены буквами одного алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

Противопоставленный знак [2] не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным сравнить его с заявленным обозначением на предмет наличия или отсутствия семантического критерия сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] было установлено, что в их состав входят тождественные словесные элементы «Intelligence»/«INTELLIGENCE», значения которых были приведены по тексту заключения выше, в силу чего сравниваемые

обозначения являются фонетически и семантически тождественными.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и имеют степень сходства, приближенную к тождеству в связи с наличием фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Intelligence»/«INTELLIGENCE».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама наружная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по подготовке представления рекламных материалов; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по размещению и распространению рекламы; услуги по размещению рекламы; услуги по распространению рекламы; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; составление рекламных материалов; реклама в печатных изданиях; предоставление манекенов для рекламы; проведение промоакций; проведение дегустаций в рекламных и

коммерческих целях; услуги по анализу эффективности рекламы; проведение коммерческих мероприятий; прокат рекламных средств; разработка маркетинговых концепций; оформление витрин; оформление витрин в рекламных целях; услуги по составлению композиций и оформление витрин» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; систематизация информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; экспертиза деловая» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам в области рекламы, к услугам по исследованию рынка, а также к услугам информационно-справочным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривалась.

Услуги 42 класса МКТУ «консультации в области дизайна веб-сайтов» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам

информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги "облачных" вычислений; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в области компьютерных технологий, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «консультации в области дизайна веб-сайтов» также являются однородными товарам 09 класса МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные

[загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; файлы изображений загружаемые; computer programs, downloadable computer programs and mobile device software (загружаемые компьютерные программы и программное обеспечение для мобильных устройств)» противопоставлений [1, 3], так как сравниваемые товары и услуги относятся к компьютерным технологиям, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию дизайна логотипа; светодизайн; экодизайн; услуги в области дизайна и промышленной эстетики; дизайн мебели; консультации по дизайну; дизайн графический логотипов; дизайн графический иллюстраций; дизайн интерьера магазинов; дизайн печатной продукции; промышленный и графический дизайн» заявленного обозначения не являются однородными услугами 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за

исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги "облачных" вычислений; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет; animal semen processing (обработка генетического материала животных); genetic testing of animals for scientific research purposes (генетическое тестирование животных для целей научных исследований); gene editing (редактирование генома)» противопоставлений [1, 2], в силу того, что услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области дизайна и промышленной эстетики, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставлений [1, 2] относятся к услугам в области компьютерных технологий, к услугам по исследованию и разработке новых товаров для третьих лиц, а также к услугам в области научных исследований, следовательно, сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию дизайна логотипа; светодизайн; экодизайн; услуги в области дизайна и промышленной эстетики; дизайн мебели; консультации по дизайну; дизайн графический логотипов; дизайн графический иллюстраций; дизайн интерьера магазинов; дизайн печатной продукции; промышленный и графический дизайн» заявленного обозначения не являются однородными товарам 09 класса МКТУ

«мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; файлы изображений загружаемые; computer programs, downloadable computer programs and mobile device software (загружаемые компьютерные программы и программное обеспечение для мобильных устройств)» противопоставлений [1, 3], так как услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам в области дизайна и промышленной эстетики, в то время как товары 09 класса МКТУ противопоставлений [1, 3] относятся к компьютерным технологиям, соответственно, сравниваемые услуги и товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными обозначениями [1-3] в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается доводов заявителя о том, что его деятельность и деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака [1] различна, ввиду чего услуги 35, 42 классов МКТУ заявленного обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте с товарами и услугами 09, 35, 42 классов МКТУ данного обозначения, коллегия обращает его внимание на то, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя и правообладателя противопоставления [1] на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

В отношении доводов заявителя о том, что экспертная практика свидетельствует о наличии товарных знаков с элементом «intelligence» в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ и об их бесконфликтном существовании, например, товарные знаки «NATIVE INTELLIGENCE», «INTELLIGENCE CAR», «Art Intelligence»,

«Digital Intelligence» по свидетельствам №№739261, 281984, 909615, 948694, коллегия указывает, что, во-первых, данные обозначения содержат и иные словесные элементы, которые отличают их друг от друга, а во-вторых, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, ввиду чего данный довод также отклоняется коллегией.

Вместе с тем, решение Роспатента от 25.04.2024 должно быть изменено, поскольку при анализе заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [1-3] коллегией были выявлены неоднородные услуги 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по созданию дизайна логотипа; светодизайн; экодизайн; услуги в области дизайна и промышленной эстетики; дизайн мебели; консультации по дизайну; дизайн графический логотипов; дизайн графический иллюстраций; дизайн интерьера магазинов; дизайн печатной продукции; промышленный и графический дизайн», в отношении которых может быть предоставлена правовая охрана заявленному обозначению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2024, изменить решение Роспатента от 25.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023723522.