

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 в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее 30.05.2022, поданное ООО «Интеллектуальная безопасность», Москва, ОГРН 5157746092829 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593678, при этом установлено следующее.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

Регистрация товарного знака « **БЕЗОПАСНОСТЬ** » по свидетельству №593678 с приоритетом от 12.10.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.11.2016 по заявке №2015732671. Правообладателем товарного знака по свидетельству №593678 является ООО «Интеллектуальная Безопасность», Москва, ОГРН 5157746309518 (далее – правообладатель) на основании договора о распоряжении исключительным правом (соответствующая запись 18.06.2020 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №593678 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Интеллектуальная Безопасность», ОГРН 5157746309518 (правообладатель оспариваемого товарного знака) подало исковое заявление к ООО «Интеллектуальная безопасность», ОГРН 5157746092829 (лицу, подавшему возражение) в Арбитражный Суд города Москвы о запрете использования при производстве радио- и телевизионной передающей аппаратуры (код 26.30.17 ОКВЭД); деятельности консультативной и работ в области компьютерных технологий (код 62.02 ОКВЭД); деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочей (код 62.09 ОКВЭД); деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности (код 63.11 ОКВЭД); деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (код 63.11.1 ОКВЭД); деятельности по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления (код 70.22 ОКВЭД); научных исследований и разработок в области естественных и технических наук прочие (код 72.19 ОКВЭД) в произвольной части фирменного наименования обозначение «Интеллектуальная безопасность». Данное исковое заявление было принято к рассмотрению Определением Арбитражного Суда города Москвы 25.01.2022, делу был присвоен номер А40-6495/22-27-50. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №593678;

- генеральным директором ООО «Интеллектуальная безопасность», ОГРН 5157746092829, 24.03.2022 был направлен запрос на проведение исследования оспариваемого товарного знака на предмет его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт»;

- в ответ на указанный вопрос специалистом Кочетовой К.В. было подготовлено соответствующее Заключение №197/22 от 04.04.2022 (приложение №1), согласно которому специалистом было установлено, что «словосочетание «Интеллектуальная Безопасность» относится к социально-ограниченной лексике

в области специальных знаний, связанных с защитой объектов интеллектуальной собственности»; является общеупотребимым научным термином, не являющимся охраноспособным»;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

- таким образом, оспариваемое обозначение « **БЕЗОПАСНОСТЬ** » является общепринятым термином, в связи с чем нарушает положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №593678 недействительной полностью на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению лицом, подавшим возражение была приложена копия заключения специалиста по результатам исследования объекта интеллектуальной собственности №197/22 от 04.04.2022 (приложение №1).

На заседании коллегии 15.07.2022 правообладатель представил отзыв на возражение, поступившее 30.05.2022, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении от 30.05.2022 отсутствуют доказательства того, что словосочетание «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» является общеупотребимым и не соответствует подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области;

- употребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов без оценки его восприятия конечными потребителями является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара;

- в возражении отсутствуют какие-либо ссылки на определения, приведенные в словарях, указывающие на то, что обозначение

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» представляет собой строго определённый термин какой-либо области науки, техники, искусства;

- что касается приложенного к возражению заключения специалиста по результатам исследования объекта интеллектуальной собственности №197/22 от 04.04.2022 (приложение №1), то в нём указывалось, что «на сегодняшний день в российском законодательстве нет единого понятия интеллектуальной безопасности. Некоторые авторы рассматривают интеллектуальную безопасность как охрану прав интеллектуальной собственности. Другие полагают, что понятие интеллектуальная безопасность включает в себя не только защищенность продуктов умственного труда, но и рациональное использование, воспроизводство и повышение качества умственной способности людей, определяющих их деятельность». Таким образом, выводы специалиста Кочетовой К.В. о том, что оспариваемое обозначение не соответствует положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса вызывают сомнения;

- специалист, выполнивший исследование объекта интеллектуальной собственности №197/22 от 04.04.2022, Кочетова Ксения Викторовна, является специалистом в области искусствоведческих и историко-культурных экспертиз. Однако, для исследования лингвистических, смысловых, семантических и филологических компонентов письменных или устных продуктов речевой деятельности человека требуется проведение лингвистической экспертизы, которую осуществляет специалист, компетентный в области лингвистики и филологии;

- кроме того, лицом, подавшим возражение, не предоставлены доказательства, подтверждающие известность термина «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» для широкого круга лиц;

- семантика обозначения «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» не очевидна рядовому потребителю, не знакомому с деятельностью правообладателя, значение словосочетание «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» может быть установлено только путем дополнительных

рассуждений, домысливания, поэтому оспариваемый товарный знак не воспринимается как относящийся к какой-либо терминологии;

- при запросе словосочетания «Интеллектуальная безопасность» в поисковых системах Яндекс, Google, Rambler, Yahoo содержатся сведения о деятельности ООО «Интеллектуальная безопасность» (ОГРН 5157746309518). Одной из самых первых ссылок в результатах поиска по данному запросу является ссылка на сайт правообладателя;

- к возражению не приложены документы, подтверждающие отношение термина «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» к товарам и услугам 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Правообладателем 05.08.2022 было направлено дополнение к отзыву от 15.07.2022, в котором он указывал следующее:

- правообладатель приобщает в материалы настоящего дела Заключение по результатам исследования объекта интеллектуальной собственности №538-010 от 18.07.2022 специалистов Пронина В.О. и Казанской М.Н., по результатам исследования которого было установлено, что словосочетание «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» является термином, употребляемым в специализированных научных исследованиях в области социологии и государственного управления; на данный момент указанное словосочетание не стало общепринятым выражением в русском языке;

- таким образом, словосочетание «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» не является общепринятым термином и не нарушает положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного доказательства всеобщности словосочетания «Интеллектуальная безопасность» в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, что свидетельствует об отсутствии каких-либо оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К дополнению к отзыву правообладателем был приложен оригинал заключения специалиста по результатам исследования объекта интеллектуальной собственности №538-010 от 18.07.2022 (приложение №2).

Лицом, подавшим возражение, 12.08.2022 были направлены дополнительные доводы к возражению от 30.05.2022, в которых он отмечал следующее:

- понятие «интеллектуальный» происходит от понятия «интеллект», оба являются общепринятыми терминами, обозначающими: «умственный, духовный», «мыслительная способность, умственное начало у человека. Интеллектуальные способности. Интеллектуальная собственность (охраняемый законом продукт чьего-нибудь умственного труда)» (толковый словарь Ожегова С.И.). Понятие «безопасность» - «отсутствие опасности. Находиться в полной безопасности. Общественная безопасность. Предупреждение опасности, условия, при которых не угрожает опасность. Безопасность труда» (толковый словарь Ушакова Д.Н.). То есть лексические единицы «интеллектуальный» и «безопасность» являются общепринятыми понятиями (терминами);

- в контексте видов деятельности правообладателя термин «интеллектуальная безопасность» обозначает работу с информацией в различных аспектах ее использования: создание информационных продуктов, их хранение, передача, защита от несанкционированного доступа и т.д., что сопоставимо с понятиями «защита интеллектуальной собственности», «безопасность объектов интеллектуальной собственности», поскольку объекты интеллектуальной собственности (программы, базы данных, изобретения, секреты производства и др., указанные в статье 1225 Кодекса) имеют, как правило, информационную природу;

- кроме того, в сети Интернет имеются неединичные упоминания такого понятия, как «интеллектуальная безопасность» (<https://proza.ru/2020/09/10/1092>; http://bem.bseu.by:8080/bitstream/edoc/79016/1/Zhebentyaeva_N.A._26_33.pdf; https://studopedia.ru/7_123877_intellektualnaya-bezopasnost.html; https://studref.com/669132/ekonomika/intellektualnaya_kadrovaya_bezopasnost_sistem

[e_ekonomicheskoy_bez_opasnosti_organizatsii_predpriyatiya](#)), что опровергает довод правообладателя об отсутствии доказательств того, что словосочетание «интеллектуальная безопасность» является общеупотребимым;

- таким образом, интеллектуальная безопасность это общеупотребимый термин, обозначающий (в одном из определений) состояние защищенности интеллектуальной собственности от различных угроз и посягательств, и при комбинации двух общеупотребимых понятий (терминов) «интеллектуальная» и «безопасность» семантическое значение не меняется, новое понятие не образуется;

- кроме того, оспариваемый товарный знак «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» - это описание элементов оказываемой услуги по защите объектов интеллектуальной собственности, в частности ее вида и назначения, что нарушает положения подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Оспариваемое обозначение не является уникальным и фантазийным;

- данный вывод подтверждается, кроме того, заключением специалиста №523/22 от 10.08.2022 Автономной некоммерческой организацией «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» (АНО «СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ») (приложение №3);

- согласно выводам указанного заключения: «словосочетание «интеллектуальная безопасность» не является уникальным, фантазийным. Слова «интеллектуальный» и «безопасность» являются общеупотребительными. Для образования словосочетания используется продуктивная грамматическая и семантическая модель. Словосочетание «интеллектуальная безопасность» является описательным, содержит описание сферы деятельности: 1) совокупность мер, направленных на защиту интеллектуальной сферы (субъектов, объектов, результатов интеллектуального труда); 2) обеспечение защиты от опасностей и угроз при помощи методов искусственного интеллекта. Слова «интеллектуальный» и «безопасность» в исследуемом словосочетании не образуют комбинацию, обладающую индивидуализирующей различительной способностью. Словосочетание «интеллектуальная безопасность»

характеризуется нормативностью употребления входящих в него единиц, использованием продуктивных моделей образования словосочетания. Словосочетание является описательным, характеризует вид деятельности в целом, а не дифференцирует конкретный продукт;

- таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует не только положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, но и положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего его правовая охрана должна быть признана недействительной полностью.

К дополнительным доводам к возражению лицом, подавшим возражение, были приобщены следующие материалы:

3. Копия заключения специалистов №523/22 от 10.08.2022;
4. Копии документов, подтверждающих компетенцию специалиста;
5. Копии документов АНО «Судебный эксперт».

Правообладателем на заседании коллегии 02.09.2022 были представлены дополнения к отзыву от 15.07.2022, которые сводились к следующему:

- лицо, подавшее возражение, основывает свой аргумент, о том, что «интеллектуальная безопасность - это общеупотребимый термин, обозначающий (в одном из определений) состояние защищенности интеллектуальной собственности от различных угроз и посягательств, и при комбинации двух общеупотребимых понятий (терминов) «интеллектуальная» и «безопасность» семантическое значение не меняется, новое понятие не образуется», лишь на собственном субъективном мнении о возможном смысловом определении оспариваемого обозначения, а также на значении слов «интеллектуальный» и «безопасность», представленных в толковых словарях Ожегова С.И. и Ушакова Д.Н.;

- для подавляющего большинства информированных пользователей сети Интернет термин «интеллектуальная безопасность» ассоциируется именно с деятельностью правообладателя, а не с теми определениями, которые приводит лицо, подавшее возражение, в дополнениях к возражению от 12.08.2022;

- правообладатель приобщает в материалы дела рецензию от 31.08.2022 (приложение №6) на заключение специалистов №523/22 от 10.08.2022 (приложение №3), согласно которой было установлено, что специалисты не учитывали тот факт, что отдельные слова могут иметь разные формулировки и трактовки, и смысл им придает автор каждого такого определения в зависимости от его знаний, профессионализма и опыта. Таким образом, невозможно опираться на какую-либо из трактовок отдельных слов оспариваемого обозначения, но необходимо оценивать семантический смысл словосочетания в совокупности;

- кроме того, использование прилагательного «интеллектуальный» в сочетании со словом «безопасность» задействует ассоциации с такими выражениями, как «интеллектуальная система» и «интеллектуальная собственность», и представляет собой элемент языковой игры, а не общепринятый термин;

- в рецензии от 31.08.2022 (приложение №6) специалисты пришли к выводу о том, что «словосочетание «интеллектуальная безопасность» не упоминается в токовых словарях, то есть не включается специалистами по русскому языку в качестве устойчивого выражения. Более того, данное словосочетание отсутствует и в Национальном корпусе русского языка — представительной коллекции текстов на русском языке общим объемом около 1,5 миллиарда слов, оснащенной лингвистической разметкой и инструментами поиска (<https://ruscorpora.ru/>). Данный источник обычно используется специалистами-лингвистами при оценке частоты употребления и контекстов употребления отдельных терминов и словосочетаний. В представленном Заключении (приложение №3) этот достоверный и принятый в научном сообществе источник был проигнорирован»;

- таким образом, в контексте описания услуг, оказываемых правообладателем, словосочетание «интеллектуальная безопасность» не представляется описательным, поскольку по своей сути является семантически нейтральным, не имеет определений в словарях и справочных источниках;

- специалисты в рецензии (приложение №6) пришли к выводу о том, что «термин «интеллектуальная безопасность» мог бы иметь отношение к сфере

государственного управления, а не бизнеса. Однако и в официальных документах употреблений данного словосочетания в области государственного и муниципального управления не показано, то есть прямой семантической связи между данным словосочетанием и конкретными товарами, услугами или даже государственными функциями нет. Даже в случае использования такого словосочетания в сфере государственного управления это не исключало бы различительной способности товарного знака, используемого в бизнесе при производстве товаров и оказании услуг».

К дополнению к отзыву правообладателем была приложена рецензия на заключение, подготовленная специалистами Прониным В.О. и Казанской Н.М. (приложение №6).

На заседании коллегии 03.10.2022 лицом, подавшим возражение, были приложены распечатки с сайтов (приложение №7), а также Постановление №09АП-29348/2022 от 02.06.2022 Девятого Арбитражного Апелляционного Суда по делу №А40-6495/2022 (приложение №8).

Роспатентом было принято решение от 27.10.2022 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2022, и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №593678.

Не согласившись с данным решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 27.10.2022. Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2023 по делу №СИП–1030/2022 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 27.10.2022 признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Интеллектуальная безопасность» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593678.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 30.05.2022 было рассмотрено коллегией повторно.

Правообладателем на заседании коллегии было представлено дополнение к отзыву от 15.07.2022 (с учётом решения Суда по Интеллектуальным правам 01.03.2023 по делу №СИП–1030/2022), в котором он отмечал следующее:

- в своем Решении Суд пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи Кодекса, однако обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение в связи с предоставлением лицом, подавшим возражение, Глоссария модельного законодательства, содержащего определение «Интеллектуальная безопасность»;

- Глоссарий не имеет юридической силы и не используется ни в правоприменительной практике, ни в научной литературе. Так, в соответствии с пунктом 1.2 Положения о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых государств, принятым в г. Санкт-Петербурге 14.04.2005 Постановлением 25-8 на 25-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, модельные законодательные акты СНГ носят рекомендательный характер и могут по желанию использоваться государствами-участниками СНГ для разработки собственного законодательства. При этом отсутствуют какие-либо доказательства того, что где-либо в российском законодательстве или в правовых системах других стран СНГ воспринято определение понятия «Интеллектуальная безопасность» и, более того, любое другое положение указанного Глоссария. Кроме того, термин «Интеллектуальная безопасность» не используется не только в российском законодательстве, но и в самом модельном законодательстве стран СНГ в области интеллектуальной собственности, что свидетельствует о его исключительной номинальности и низкой правовой значимости;

- следовательно, представленный лицом, подавшим возражение, Глоссарий не имеет юридической силы, а определение в нем понятия «интеллектуальная безопасность» не является нормативным;

- таким образом, определение, приведенное лицом, подавшим возражение, является номинальным, не имеет общеобязательного значения и, как и

приведенные ранее определения понятия «интеллектуальная безопасность», не опровергает фантазийность оспариваемого товарного знака;

- Глоссарий создан исключительно для специалистов и не может служить доказательством общеупотребительности какого-либо содержащегося в нем термина. Во введении представленного лицом, подавшим возражение, Глоссария указывается следующее: «Глоссарий предназначен для законодателей, юристов, экономистов, инженерно-технических работников, научных сотрудников, преподавателей». Следовательно, данный документ ориентирован на узкий круг специалистов, обладающих специальными знаниями, и не может быть известен широкому кругу потребителей;

- более того, во введении Глоссария также указывается, что приведенные понятия не являются общеупотребительными: «В экономико-юридической практике сегодня применяется целый ряд специальных терминов и понятий. Большая часть из них формирует особый язык, своеобразный жаргон специалиста. Свободное владение сложной профессиональной терминологией, ее экономико-правовой интерпретацией - одно из важнейших отличий квалифицированного специалиста»;

- на основании изложенного очевидно, что Глоссарий не может служить доказательством общеизвестности оспариваемого обозначения, поскольку данное в нем определение является элементом сложной профессиональной терминологии и предназначено для узкого круга экспертов в соответствующих областях, которое, однако, не получило распространения в законодательстве стран СНГ, научной или профессиональной литературе;

- в соответствии с позицией Президиума Суда по интеллектуальным правам норма подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса предполагает для словесных товарных знаков, что для адресной группы потребителей слово означает что-то конкретное, определенное, указывающее, в частности, на соответствующие товары/услуги. Если же обозначение может вызвать дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, то оно не может конкретизировать определенный товар или услугу (Постановление Президиума Суда по

интеллектуальным правам от 04.09.2020 №СОИ-704/2020 по делу №СИП-750/2019);

- согласно определению, «Интеллектуальная безопасность» - это состояние, то есть положение, в котором кто-либо/что-либо находится. По отношению к товарам и услугам 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, состояние «Интеллектуальной безопасности» невозможно, следовательно, потребителю нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или услуги. Информация в одном, труднодоступном среднему российскому потребителю, источнике не может указывать на наличие или возникновение устойчивых ассоциативных связей у потребителей;

- при этом данное определение содержится лишь в Глоссарии, который «предназначен для законодателей, юристов, экономистов, инженерно-технических работников, научных сотрудников, преподавателей». Перечисленные лица не могут быть адресной группой потребителей, так как являются специалистами в конкретной узкой области знаний. Товары и услуги, реализуемые и оказываемые правообладателем, являются товарами и услугами широкого пользования;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного релевантного доказательства общепотребимости словосочетания «Интеллектуальная безопасность» в отношении зарегистрированных товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, включая Глоссарий, что свидетельствует об отсутствии каких-либо оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому Товарному знаку противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 15.07.2022 было представлено дополнение к возражению от 30.05.2022, в котором оно указывало следующее:

- обозначение «интеллектуальная безопасность» указывает на определенный результат, получаемый потребителями зарегистрированных товаров и услуг, который выражается, исходя из семантического значения входящих в него слов и определения, данного в Глоссарии модельного законодательства, в обеспечении условий создания и безопасности продуктов интеллектуальной деятельности от различного рода посягательств, в том числе с применением возможностей искусственного интеллекта;

- оспариваемый товарный знак описывает сферу оказания услуг, пересекающуюся с перечнем зарегистрированных товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ. Так, например, товары 09 класса МКТУ «аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты телефонные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; микрофоны; мониторы; радиоприборы», услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», услуги 38 класса МКТУ «обеспечение доступа к базам данных; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем», услуги 45 класса МКТУ «консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности» предполагают создание, обработку, хранение, передачу, защиту различных информационных ресурсов, представляющих продукт интеллектуальной деятельности человека. Сфера оборота указанных товаров и услуг напрямую пересекается с определением

интеллектуальной безопасности, содержащимся в Глоссарии модельного законодательства: состояние защищенности интеллектуального потенциала личности, предприятия, региона, государства, формируемое администрацией и коллективом предприятия, государственными органами путем реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера, от внутренних и внешних угроз (источников опасности), несанкционированного использования и негативного воздействия (недобросовестной конкуренции, промышленного шпионажа, патентной экспансии), а также поддержка его на уровне, обеспечивающем процесс создания, получения, осуществления и защиты прав (объектов) интеллектуальной собственности;

- обозначение «интеллектуальная безопасность» не может обладать различительной способностью в силу того, что не является фантазийным, и имеет общепризнанное определение, закрепленное в Глоссарии модельного законодательства. При этом данное определение относит указанное понятие к сфере оборота товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, обращало внимание на то, что оспаривало предоставление правовой охраны как несоответствующее всем положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в пункте 1 статьи 1483 Кодекса приведены отдельные условия охраноспособности товарного знака: 1) обозначения должны обладать различительной способностью; 2) обозначения не должны войти во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 3) обозначения не должны являться общепринятыми символами и терминами; 4) обозначения не должны характеризовать товары; 5) обозначения не должны представлять собой форму товаров;

- каждое из оснований, указанных в статье 1483 Кодекса юридически является самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака. Поданное

возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подлежит рассмотрению в пределах заявленных в нем доводов и оснований.

Лицом, подавшим возражение, 22.07.2023 были представлены дополнительные комментарии к возражению от 30.05.2022, в которых оно отмечало внимание на следующее:

- в соответствии с Глоссарием модельного законодательства принятого постановлением от 17.05.2012 № 37-17 на тридцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (далее по тексту Глоссарий модельного законодательства), «интеллектуальная безопасность - состояние защищенности интеллектуального потенциала личности, предприятия, региона, государства, формируемое администрацией и коллективом предприятия, государственными органами путем реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера, от внутренних и внешних угроз (источников опасности), несанкционированного использования и негативного воздействия (недобросовестной конкуренции, промышленного шпионажа, патентной экспансии), а также поддержка его на уровне, обеспечивающем процесс создания, получения, осуществления и защиты прав (объектов) интеллектуальной собственности»;

- представляется, что защищенность интеллектуального потенциала личности, предприятия, региона и государства, обладает широким смыслом. Интеллектуальный потенциал личности предполагает совокупность навыков, умственных способностей человека, обеспечивающую решение сложных мыслительных задач. Определение интеллектуального потенциала предприятия носит достаточно общий характер. Часто он рассматривается как сумма знаний всех работников компании, которая обеспечивает ее конкурентоспособность. Это знания, навыки и производственный опыт конкретных людей и нематериальные активы, включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки и так далее, которые используются в целях максимизации прибыли и

других экономических и технических результатов. Основная функция интеллектуального потенциала - получение разного рода технологических и организационных преимуществ над конкурентами. Таким образом, все, что связано с обучением, повышением квалификации, созданием условий развития индивида и коллектива, производством нематериальных благ, проектированием, консультированием, обеспечением конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и тому подобное, охватывается определением «интеллектуальный потенциал»;

- любой сложный технически прибор, устройство, приспособление содержат в себе изобретения, секреты производства и иные авторские инженерные решения. Деятельность, связанная с созданием информационного продукта, программы для ЭВМ, базы данных, как правило, обусловлена использованием творческого потенциала, такой продукт обычно содержит коммерческую тайну, в том числе о секретах производства, изобретениях и так далее, то есть напрямую связана с интеллектуальной собственностью. Создание, модернизация, установка специальных компьютерных программ, охранных и сигнальных систем, систем контроля и мониторинга имеют целью обеспечение защиты коммерческой и иной охраняемой законом тайны, в том числе объектов интеллектуальной собственности. К интеллектуальному потенциалу и интеллектуальной собственности относятся подавляющее большинство оказываемых услуг: услуги по подбору персонала (требования к кандидатам на должность, связанную с коммерческой тайной, обучение); рекламные услуги, услуги управления, консультации и т.д. (доступ к внутренней информации компании, в том числе, содержащей охраняемые сведения); услуги передачи текстовой, звуковой и визуальной информации (доступ к коммерческой тайне, специальные требования к защите данных); геодезические, проектные услуги (создание авторского продукта); научно-исследовательские услуги (создание объекта интеллектуальной собственности); и так далее. Таким образом, любые услуги и товары, которые прямо или косвенно соотносятся с интеллектуальным потенциалом личности, предприятия, региона и государства, а также объектами или правами

интеллектуальной собственности, не могут реализоваться с использованием товарного знака «интеллектуальная безопасность», поскольку это понятие охватывает упомянутые виды услуг и товаров и сферу деятельности, в которой совершается их оборот;

- таким образом, все товары и услуги 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ оспариваемого товарного знака охватываются сферой действия понятия «интеллектуальная безопасность» и не могут реализовываться под одноименным товарным знаком.

Правообладателем 26.07.2023 были представлены дополнительные комментарии к отзыву от 15.07.2022, в которых он резюмировал следующее:

- Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента недействительным исключительно в связи с тем, что административный орган не исследовал определение понятия «интеллектуальная безопасность», которое содержится в Глоссарии модельного законодательства для государств - участников Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности, принятом постановлением от 17.05.2012 № 37-17 на тридцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (далее - Глоссарий), и с учетом этого обстоятельства не дал оценку законности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку исходя из требований подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- таким образом, признание Решения Роспатента недействительным на основании решения Суда по интеллектуальным правам не свидетельствует о том, что решение Роспатента является неправильным по существу, а также не исключает возможности принятия Роспатентом аналогичного решения с учетом результатов исследования определения понятия «интеллектуальная безопасность», содержащегося в Глоссарии;

- лицо, подавшее возражение, не обосновало, что адресная группа потребителей воспринимает понятие «интеллектуальная безопасность» в том значении, которое указано в Глоссарии. В частности, в материалах административного дела отсутствуют результаты социологического опроса или

иного исследования общественного мнения адресной группы потребителей, которые могли бы подтвердить тот факт, что смысловое значение понятия «интеллектуальная безопасность» в восприятии адресной группы потребителей товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, идентично или сходно с определением этого понятия, которое содержится в Глоссарии;

- существование официального определения понятия «интеллектуальная безопасность» в Глоссарии само по себе не может свидетельствовать о том, что соответствующее определение известно адресной группе потребителей товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и при этом совпадает с тем значением, в котором данное понятие воспринимается ими без дополнительного обращения к названному словарно-справочному источнику;

- таким образом, ввиду недоказанности того факта, что адресная группа потребителей воспринимает понятие «интеллектуальная безопасность» в том значении, которое указано в Глоссарии, приведенное в этом словарно-справочном источнике определение данного понятия не может быть учтено как имеющее правовое значение для оценки соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- понятие «интеллектуальная безопасность» в указанном в Глоссарии смысловом значении не характеризует напрямую ни одну из приведенных в перечне регистрации оспариваемого товарного знака позиций товаров или услуг (подробно об этом указано в таблице - приложение №10);

- иными словами, по отношению к товарам и услугам 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, состояние «интеллектуальной безопасности» невозможно, то есть фантазийно, и потребителям нужны дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации для того, чтобы при помощи этого понятия сформулировать описательную характеристику конкретного товара или услуги;

- таким образом, словосочетание «интеллектуальная безопасность» в указанном в Глоссарии смысловом значении не характеризует товары и услуги, в

отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а значит, предоставление правовой охраны этому средству индивидуализации не противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К дополнительным комментариям от 26.07.2023 правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

9. Скриншот раздела «Новости» с сайта Журнала Суда по интеллектуальным правам;

10. Таблица «Анализ возможности охарактеризовать приведенные в перечне регистрации оспариваемого товарного знака товары и услуги в качестве характеризующихся понятием «интеллектуальная безопасность».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.10.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №593678 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №593678 представляет

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

с собой словесное обозначение « **БЕЗОПАСНОСТЬ** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

правовой охраны товарному знаку « **БЕЗОПАСНОСТЬ** » по свидетельству №593678 лицом, подавшим возражение, указывалось на несоответствие произведенной регистрации требованиям подпунктов 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что было подтверждено решением Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2023 по делу №СИП–1030/2022).

Как было установлено решением Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2023 по делу №СИП–1030/2022 «Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о правомерности содержащегося в оспариваемом решении вывода Роспатента о том, что спорный товарный знак соответствует требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса». Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

Вместе с тем, по тексту данного акта указывалось, что «коллегия судей считает заслуживающими внимания доводы о неполноте исследования Роспатентом спорного товарного знака на предмет его соответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса». Так, лицом, подавшим возражение, при рассмотрении дела в суде было представлено определение понятия «Интеллектуальная безопасность», которое содержится в Глоссарии модельного законодательства, согласно которому это состояние защищенности интеллектуального потенциала личности, предприятия, региона, государства, формируемое администрацией и коллективом предприятия, государственными органами путем реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера, от внутренних и внешних угроз (источников опасности),

несанкционированного использования и негативного воздействия (недобросовестной конкуренции, промышленного шпионажа, патентной экспансии), а также поддержка его на уровне, обеспечивающем процесс создания, получения, осуществления и защиты прав (объектов) интеллектуальной собственности. Приведенное определение понятия «Интеллектуальная безопасность» сформулированы до даты приоритета спорного товарного знака, следовательно, могло быть учтено Роспатентом при экспертизе заявки. Вместе с тем, Суд дополнительно отмечал, что «обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя, суд в рассматриваемом случае не предопределяет его выводы по итогам рассмотрения возражения, а лишь акцентирует внимание на необходимости установления всех фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения административного спора, учета всех доводов и возражений лиц, участвующих в деле». Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 30.05.2022 в части несоответствия оспариваемого товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса рассматривается коллегией повторно (с учётом определения, содержащегося в Глоссарии модельного законодательства).

В своем возражении от 30.05.2022 лицо, подавшее возражение, отмечало, что ООО «Интеллектуальная Безопасность», ОГРН 5157746309518 (правообладатель оспариваемого товарного знака) подало исковое заявление к ООО «Интеллектуальная безопасность», ОГРН 5157746092829 (лицу, подавшему возражение) в Арбитражный Суд города Москвы о запрете использования при производстве радио- и телевизионной передающей аппаратуры (код 26.30.17 ОКВЭД); деятельности консультативной и работ в области компьютерных технологий (код 62.02 ОКВЭД); деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочей (код 62.09 ОКВЭД); деятельности по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельности (код 63.11 ОКВЭД); деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (код 63.11.1 ОКВЭД); деятельности по консультированию по вопросам

коммерческой деятельности и управления (код 70.22 ОКВЭД); научных исследований и разработок в области естественных и технических наук прочие (код 72.19 ОКВЭД) в произвольной части фирменного наименования обозначение «Интеллектуальная безопасность». Данное исковое заявление было принято к рассмотрению Определением Арбитражного Суда города Москвы 25.01.2022, делу был присвоен номер А40-6495/22-27-50. Таким образом, наличие судебного спора между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Коллегия отмечает, что при рассмотрении дела №1030/2022 в Суде по интеллектуальным правам лицом, подавшим возражение, было приведено значение словесных элементов «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» как «состояние защищенности интеллектуального потенциала личности, предприятия, региона, государства, формируемое администрацией и коллективом предприятия, государственными органами путем реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера, от внутренних и внешних угроз (источников опасности), несанкционированного использования и негативного воздействия (недобросовестной конкуренции, промышленного шпионажа, патентной экспансии), а также поддержка его на уровне, обеспечивающем процесс создания, получения, осуществления и защиты прав (объектов) интеллектуальной собственности» (в соответствии с Глоссарием модельного законодательства принятого постановлением от 17.05.2012 № 37-17 на тридцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств).

Коллегия отмечает, что во введении Глоссария, представленного лицом, подавшим возражение, указывается следующее: «Глоссарий предназначен для законодателей, юристов, экономистов, инженерно-технических работников, научных сотрудников, преподавателей». Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что средний российский потребитель воспринимает словесные элементы «интеллектуальная безопасность» именно в том толковании, которое приводится в Глоссарии модельного законодательства (например, не представлен социологический опрос, который бы показывал, что при восприятии товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, у среднего российского потребителя будут возникать ассоциации именно со значением данных словесных элементов из Глоссария модельного законодательства).

Кроме того, согласно материалам лица, подавшего возражения, обозначение «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» является многозначным и может означать следующее: 1) охрана прав интеллектуальной собственности; 2) не только защищенность продуктов умственного труда, но и рациональное использование, воспроизводство и повышение качества умственной способности людей, определяющих их деятельность (заключения специалиста по результатам исследования объекта интеллектуальной собственности №197/22 от 04.04.2022 (приложение №1)); 3) состояние защищенности интеллектуального потенциала личности, предприятия, региона, государства, формируемое администрацией и коллективом предприятия, государственными органами путем реализации системы мер правового, экономического, организационного, инженерно-технического и социально-психологического характера, от внутренних и внешних угроз (источников опасности), несанкционированного использования и негативного воздействия (недобросовестной конкуренции, промышленного шпионажа, патентной экспансии), а также поддержка его на уровне, обеспечивающем процесс создания, получения, осуществления и защиты прав (объектов) интеллектуальной собственности (Глоссарий модельного законодательства).

С учётом того, что оспариваемый товарный знак является многозначным и может вызывать различные смысловые ассоциации и образы, не представляется возможным установить его описательные характеристики в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ. Таким образом, неочевидность словесных элементов «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» оспариваемого обозначения позволяет считать его вымышленным, а, следовательно, фантазийным в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ. Так как словесный элемент «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» признан коллегией как фантазийный, он не может напрямую указывать на какие-либо характеристики товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ. Таким образом, оспариваемый товарный знак является ассоциативным знаком, способным индивидуализировать товары/услуги конкретного лица.

Дополнительно, коллегия обращает внимание на то, что Суд по интеллектуальным правам не предопределял выводы коллегии в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а лишь указывал, что лицом, подавшим возражение, был приведен дополнительный источник информации, в котором содержалось понятие «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», который Суд и указал проанализировать.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №593678 противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №593678.