

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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 возражение, поступившее 26.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Шестовым Дмитрием Олеговичем, Калининградская область, г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022744484, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022744484 подано 05.07.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОНСАЛТИНГ» в силу своего семантического значения («КОНСАЛТИНГ» - деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и правом, в том числе во внешнеэкономической сфере, см. Финансовый словарь Финам), не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «СМАРТМЕТРИКС» фонетически воспроизводит обозначение, которое используется компанией ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ» (Smart Metrics - это аналитико-интеллектуальная система, выполняющая функции анализа посетителей в торговой точке и осуществляющая контроль над соблюдением стандартов обслуживания. Данные функции реализуются путем распознавания процесса взаимодействия посетителей и сотрудников при помощи искусственного интеллекта, на базе камер с отдельным каналом записи звука в помещении, см. <https://smartmetrics.su/about>, <https://bi.itpark.tech/projects/smart-metrics/>, https://drive.google.com/file/d/1DRmHkk8e3jC6EvxCVbBGbu1jJV1lpfp_/view, <https://smartmetrics.su/>), для маркировки услуг однородных заявленным.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего услуги, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.08.2023, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с мнением экспертизы, что словесный элемент «КОНСАЛТИНГ» является неохраняемым;

- компания ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ» не является правообладателем товарного знака, включающего в себя словесный элемент «Smart Metrics»;

- наличие упоминаний в Интернете недостаточно для подтверждения факта восприятия потребителем обозначения как средства индивидуализации товаров и услуг, предоставляемых исключительно ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ»;

- согласно информационному письму Роспатента от 9 сентября 2008г. №10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности» информация без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности;

- в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 NS01-1333/2014 по делу N СИП-537/2014, от 09.02.2015 N C01-1330/2014 по делу N СИП-687/2014 указано, что необходимо учитывать, что информация, размещенная в сети Интернет, может быть устаревшей и как таковая может не подтверждать ассоциативные связи потребителей на момент подачи заявки о регистрации товарного знака;

- одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей, в связи с этим обозначением, и соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением (дело N СИП-791/2018);

- <https://smartmetrics.su/about> - не содержит никакой информации;

<https://bi.itpark.tech/projects/smart-metrics/> в разделе Проектов Бизнес-инкубатора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» указан проект «Smart Metrics». Как указано на сайте «Smart Metrics это аналитико-интеллектуальная система», обозначение «Smart Metrics» не связано с оказанием

услуг 35 класса МКТУ, а может быть отнесено к 09 классу МКТУ, поскольку компьютерные программы отнесены именно к этому классу МКТУ;

https://drive.google.com/file/d/1DRmHkk8e3jC6EvxCVbVGBu1jJV1lpfp_/view

на сайте указаны услуги Smart Metrics как услуги мониторинга (контроля) качества работы персонала. Для заявленного обозначения «СМАРТМЕТРИКС» не испрашивается правовая охрана для услуг мониторинга качества работы персонала;

<https://smartmetrics.su/> на сайте указано: «smartmetrics» - система интеллектуальной видеоаналитики для розничного бизнеса», что подтверждает тот факт, что «Smart Metrics» не связано с оказанием услуг 35 класса МКТУ, а может быть отнесено к 09 классу МКТУ;

- обозначение «Smart Metrics» (компания ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ») используется для обозначения аналитико-интеллектуальной системы, иными словами компьютерной системы, которая относится к 09 классу МКТУ.

На основании заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «консультации профессиональные в области бизнеса; консультации профессиональные в области рекламы; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; службы консультативные по управлению бизнесом; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; разработка

рекламных концепций; реклама; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной и оптовой торговле; услуги секретарей; экспертиза деловая».

На заседании, состоявшемся 08.02.2024, коллегия обратила внимание заявителя на тот факт, что указанная экспертизой ссылка <https://smartmetrics.su/about>, в отношении которой заявитель в своем возражении указал, что она не содержит никакой информации, активна и содержит информацию об обозначении «Smartmetrics». Заявитель, согласившись, указал, что дополнительного времени для анализа содержащейся на указанном сайте информации не требуется.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.07.2022) поступления заявки №2022744484 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«SMARTMETRICS» является комбинированным, включает словесные элементы «SMARTMETRICS», «КОНСАЛТИНГ», выполненные буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом черного цвета, а также изобразительный элемент, состоящий из трех геометрических фигур: полукруга синего цвета и двух оранжевых треугольников. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «КОНСАЛТИНГ» в силу своего семантического значения («КОНСАЛТИНГ» - деятельность по консультированию производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу экономических и других вопросов, связанных с хозяйством и правом, в том числе во внешнеэкономической сфере, см. Финансовый словарь Финам), не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выражает согласие.

В отношении включенного в состав заявленного обозначения словесного элемента «SMARTMETRICS» экспертизой было установлено, оно фонетически воспроизводит обозначение, которое используется компанией ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ» (Smart Metrics - это аналитико-интеллектуальная система, выполняющая функции анализа посетителей в торговой точке и осуществляющая контроль над соблюдением стандартов обслуживания. Данные функции реализуются путем распознавания процесса взаимодействия посетителей и сотрудников при помощи искусственного интеллекта, на базе камер с отдельным каналом записи звука в помещении, см. <https://smartmetrics.su/about>, <https://bi.itpark.tech/projects/smart-metrics-/>, https://drive.google.com/file/d/1DRmHkk8e3jC6EvxCVbBGbu1jJV1lpfp_/view, <https://smartmetrics.su/>) для маркировки услуг однородных заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя иного лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2022744484 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей. В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. При проведении анализа заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение элементов учитывается информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет.

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

В оспариваемом решении приведена Интернет ссылка, свидетельствующая о присутствии в сети Интернет до даты приоритета заявленного обозначения сведений о бренде «СМАРТМЕТРИКС» ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ», Республика Татарстан, Казань. Проверка дат размещения соответствующей информации с помощью сайта web.archive.org позволила установить, что информация на сайте <https://smartmetrics.su/> появилась с 2018 года.

Словесный элемент «СМАРТМЕТРИКС», представленный на сайте компании «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ», совпадает с заявленным обозначением «».

При обращении с запросом словесного элемента «СМАРТМЕТРИКС» к поисковой сети Яндекс в первой строке выпадает ссылка на сайт компании ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ» (<https://smartmetrics.su/>).

Из приведенных в оспариваемом решении Интернет-ссылок следует, что ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ» – компания, занимающаяся разработкой новых технологий на базе искусственного интеллекта для повышения выручки, год

основания 2003. Ильнар Сафин - основатель компании и разработчик программы «Smartmetrics». «Аналитический модуль «Smartmetrics» (СМАРТМЕТРИКС) – это программный комплекс с функциями искусственного интеллекта для обработки и анализа данных, путем обработки видео и аудио потока с торговых точек клиента, позволяет эффективно управлять целой сетью с одного экрана, с помощью ежедневного мониторинга каждой торговой точки в автоматическом режиме. Программное обеспечение фиксирует и предоставляет в виде отчетов всю необходимую информацию, в виду чего нет необходимости тратить время на просмотр камер видеонаблюдения.

По сути, установка данной программы решает ключевые задачи всех служб предприятия: управление розничной сетью, техническая служба, служба безопасности, коммерческая служба, маркетинг, а также решает проблему рентабельности торговых сетей, позволяет на основе полученных данных увеличить выручку, средний чек, LTV, влиять на eNPs (индекс лояльности сотрудников компании), снизить издержки, улучшать бизнес-процессы, качество сервиса, сокращать противоправные действия со стороны сотрудников и т.д.

В настоящий момент компания обслуживает 32 торговые сети, среди них АЗС, кофейни, пекарни, салоны красоты, магазины электроники, фастфуды.

ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ» осуществляет не только разработку программного продукта («Аналитический модуль «Smartmetrics»), но также осуществляет поставку оборудования, установку, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, консультации и прочее необходимое сопровождение при работе программы «Smartmetrics» на объекте (точке продажи), а также устранение возникающих сбоев или неисправностей в работе программы.

Более того, в представленном заявителем возражении отсутствует какая-либо информация о деятельности заявителя. Из доступных интернет-источников нельзя однозначно установить: оказывает ли ИП Шестов Дмитрий Олегович услуги с использованием заявленного обозначения. Доказательства оказываемых услуг с обозначением «СМАРТМЕТРИКС» заявителем не представлены.

Таким образом, коллегия делает вывод, что словесный элемент заявленного обозначения «СМАРТМЕТРИКС» и обозначение «Smartmetrics», используемое до даты приоритета заявленного обозначения компанией ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ», сведения о которой обнаружены в сети Интернет, совпадают, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя иного лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2022744484 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ включает следующие позиции (с учетом представленного заявителем ограничения):

35 класс МКТУ – «консультации профессиональные в области бизнеса; консультации профессиональные в области рекламы; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; службы консультативные по управлению бизнесом; аудит коммерческий; аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; разработка рекламных концепций; реклама; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной и оптовой торговле; услуги секретарей; экспертиза деловая».

Коллегия отмечает, что товары производителя ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ», относящиеся к категории аналитико-интеллектуальной системы и используемой в различных сферах бизнеса, включая исследование рынка,

продвижение товаров, совпадают с услугами 35 класса МКТУ заявителя (консультации профессиональные в области бизнеса, изучение рынка, службы консультативные по управлению бизнесом, обновление и поддержка информации в электронных базах данных, услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж и т.д.), поскольку сравниваемые товары и услуги соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку, имеют сходное назначение и круг потребителей.

Коллегия отмечает, сфера деятельности ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ» связана не только с производством аналитического оборудования, применяемого в сферах бизнеса, торговли, сбыта, но в этой связи осуществления, в том числе, услуг по оценке, анализу, исследованию коммерческой деятельности, что также непосредственно связано с услугами, относящимися к 35 классу МКТУ.

В этой связи часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения, по мнению коллегии, корреспондирует с товарами ООО «СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ», относящихся (согласно МКТУ) к категории 09 класса.

Таким образом, регистрация на имя заявителя словесного элемента «СМАРТМЕТРИКС» в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«консультации профессиональные в области бизнеса; консультации профессиональные в области рекламы; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; службы консультативные по управлению бизнесом; аудит коммерческий; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; разработка рекламных концепций; реклама; услуги РРС; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной и оптовой торговле; экспертиза деловая»*, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, так как установлено, что данное обозначение в течение

периода времени, предшествующего дате подачи заявки, использовалось другим лицом.

Вместе с тем, проанализировав заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ коллегия установила, что в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«аудит финансовый; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений [канцелярия]; обработка текста; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги административные по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги секретарей»* заявленному обозначению



» может быть предоставлена правовая охрана, поскольку указанные услуги не относятся к программному обеспечению/аналитико-интеллектуальной системе и связанной с ней услугами, включая услуги продвижения и аналитики в этой сфере, соответственно, в этой части заявленные услуги не будут вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2023, отменить решение Роспатента от 30.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022744484.