

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АйПи веб-сервисы", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022704940 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022704940, поданной 28.01.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

«**Legal agile conf**».

Решение Роспатента от 17.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022704940 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанные доводы мотивированы следующим:

- словесный элемент «Legal Agile» заявленного обозначения в отношении части товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ в силу своего семантического значения (в переводе с английского языка на русский язык) «legal» -

«юридический; правовой; законный; легальный»; «agile» - «гибкий, подвижный», см. <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=LEGAL&lang=en-ru>; <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=agile&lang=en-ru> (<https://translate.academic.ru/legal/en/ru/>) представляет собой словосочетание, широко используемое различными лицами в определенной сфере деятельности, а именно, юриспруденции, которое означает: «гибкие (эджайл) методики работы, которые наилучшим образом подходят для того, чтобы провести разработку, внедрение нового продукта или функционала в форсированном режиме в различных областях, в том числе, и в юридической области» (см. <https://www.theparagraph.ru/business/efficiency/agile-v-yuridicheskikh-proektah/>; <https://www.herkenroth.legal/>; <https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/350717-agile-dlya-chaynikov-sem-tezisev-o-metode-kotoryu-lyubit-german-gref>), является термином из области деятельности заявителя, а также указывает на вид, свойства и назначение части заявленных товаров и услуг, следовательно, не обладает различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении остальных заявленных товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «LEGAL AGILE», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойства и назначения данных товаров и услуг, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «AGILE» (Agile, или Agile software development - гибкий подход к разработке программного обеспечения (ПО), который часто применяют в небольших командах; характерный для области компьютерных технологий, относящийся к ИТ-индустрии и употребляющийся в контексте гибких методологий разработки программного обеспечения: экстремального программирования (XP), Crystal Clear, DSDM, Feature driven development (FDD), Scrum, Adaptive software development, Pragmatic Programming, быстрая разработка приложений (RAD) и других адаптивных методов, суть которых состоит в ускорении процессов создания продукта путем микропланирования коротких производственных циклов и

оперативного реагирования на изменения.

См. Интернет-сайты: <https://trends.rbc.ru/trends/education/6023fc369a79476e47b19ef0>; <https://netology.ru/blog/loveagile>, [http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99999999-West_2011_3\(2\)/36.pdf](http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99999999-West_2011_3(2)/36.pdf), https://synergy.ru/akademiya/upravlenie/cto_takoe_agile_prostyimi_slovami, <https://www.bigdataschool.ru/wiki/agile>, <https://practicum.yandex.ru/blog/metodology-agile/>, <https://scrumtrek.ru/blog/agile-scrum/4029/metodologiya-agile/>) представляет собой термин из области деятельности заявителя, а также указывает на вид, свойства и назначение части заявленных товаров и услуг, следовательно, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «CONF» является общепринятым сокращением от слова «*conference*» (в переводе с английского языка на русский язык означает – конференция, встреча, совещание. См. электронные словари: <https://www.acronymfinder.com/CONF.html>; <https://translate.yandex.ru/>) и указывает на вид, назначение заявленных товаров и услуг, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, сочетание которых в целом не обладает различительной способностью. Приведенная экспертизой информация, содержащая в общедоступных источниках, в том числе, англоязычных, доказывает, что заявленные словесные обозначения широко используются различными лицами в области деятельности заявителя, как по отдельности, так и в различных сочетаниях, тем самым довод заявителя о том, что заявленное обозначение является охраноспособным, несостоятелен (см., например, Интернет-сайты: <https://gb.ru/blog/agile/>; <https://www.ilf-ua.com/ru/blog/scrum-dlia-iuristov-ili-kak-rabotaet-agile-v-iurbize/>; <https://agile-days-teamleadconf.ru/>; <https://legalconf.timepad.ru/events/>; <https://www.bigdataschool.ru/wiki/agile>; <https://www.agilealliance.org/communities/agile-russia/>; <https://medium.com/@arsenbuchkovskiy/ilf-agile-8417107750e7>; <https://mosdigitals.ru/media/agile-revolyutsiya-yuridicheskoy-otrasli>; https://tech.gsa.gov/guides/applying_agile_practices_legal/; <https://www.tadviser.ru/index.php/>). Заявитель не представил документов,

доказывающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении указанных товаров и услуг на территории Российской Федерации до даты подачи заявки;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:




- « **AgileLAB** », заявленным ранее на имя ООО "АджайлЛАБ", 111116, Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный округ Лефортово, ул. Энергетическая, д. 16, корп. 2, кв. 116 (свидетельство № 913155 (ранее заявка № 2021758986), приоритет 15.09.2021), в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- « **Agile** », зарегистрированным ранее на имя ООО "СОФТИНГ", 115035, Москва, ул. Большая Ордынка, 7, оф. 20 (свидетельство № 655601, с приоритетом 25.08.2016) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- « **AGILE** », зарегистрированным ранее на имя «ЭДЖАЙЛ АйПи ГРУП, Лтд.», П.О. Бокс 556, Мейн Стрит, Чарлстаун, Сент-Китс и Невис (свидетельство № 454395, с приоритетом от 01.12.2010, срок действия продлен до 01.12.2030 г.) в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «**AGILE**», зарегистрированных ранее на имя «Grid Solutions SAS», Immeuble Le Galilee, 51 Esplanade du General de Gaulle F-92907 PARIS LA DEFENSE CEDEX («**S1 AGILE**» по международной регистрации № 1109643, конвенционный приоритет от 17.08.2011, срок действия продлен до 03.01.2032, «**DS Agile**» по международной регистрации № 1120407, конвенционный приоритет от 16.01.2012, срок действия продлен до 11.05.2032 г., «**P60 AGILE**» по международной регистрации № 1156513, конвенционный приоритет от 21.12.2012, «**P50 AGILE**» по международной регистрации № 1189012, конвенционный приоритет от 04.06.2013, «**P40 AGILE**» по международной регистрации № 1109642, конвенционный приоритет от 17.08.2011, «**MU Agile**» по международной регистрации № 1145692, конвенционный приоритет от 15.06.2012), в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- «**THE AGILE SCALEUP**» по международной регистрации № 1299055, приоритет от 05.02.2016, зарегистрированной ранее на имя 1PG, Inc., c/o Keith Durkin, Broad & Cassel, 390 North Orange Avenue, Suite 1400 Orlando FL 32801, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- «», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Agile Vehicle Technologies Limited», St Lawrence, 28 Station road, Bardneylincoln Lincolnshire LN3 5UD по международной регистрации № 1305510, приоритет от 04.12.2015, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- «**Agile ALD**», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Picosun Oy», Tietotie 3 FI-02150 Espoo по международной регистрации № 1377916, приоритет 26.05.2017, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию оценки обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «AGILE» в состав сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.03.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.02.2023.

Доводы возражения, поступившего 30.03.2023, сводятся к следующему:

- заявитель сокращает заявленный перечень до части услуг 35 класса МКТУ (связанные с продвижением и реализацией товаров) и услуг 38 класса МКТУ, просит пересмотреть доводы экспертизы с учетом законности регистрации в отношении конкретных услуг;

- в отношении услуг 38 класса МКТУ экспертизой противопоставлений выявлено не было, и противопоставления, указанные в заключении по результатам экспертизы, должны быть сняты по причине отсутствия однородности;

- словосочетание «LEGAL AGILE» является семантически цельным и фантазийным, не может ввести потребителя в заблуждение относительно услуг 35 класса МКТУ по реализации и продвижению, а также услуг 38 класса МКТУ;

- экспертиза, указывая на неохраняемость словосочетания, дает понятие отдельно элементу «LEGAL» и отдельно слову «AGILE»: в переводе с английского языка на

русский язык слово «*legal*» означает - «*юридический; правовой; законный; легальный*»; слово «*agile*» имеет перевод - «*гибкий, подвижный*»;

- элементы однозначно воспринимаются потребителем как семантически единое целое. Если рассматривать обозначение так, как предлагает экспертиза, понять, что является «*юридическим гибким*», «*правовым подвижным*» или «*легальным подвижным*» невозможно;

- понятие «LEGAL AGILE» является фантазийным, не содержится ни в одном словаре, кроме того, невозможно однозначно определить значение словосочетания, поскольку данных о его использовании другими субъектами применительно к услугам по реализации и продвижения товаров и телекоммуникационных услуг нет;

- заявленное обозначение не может указывать на вид, свойства и назначение услуг, поскольку таких услуг как «LEGAL AGILE» не существует;

- ни одна приведенная экспертизой статья не содержит понятие «LEGAL AGILE CONF», тем более в отношении телекоммуникационных услуг и услуг по реализации товаров. Более того, в открытых источниках не содержится сайтов каких-либо конкретных компаний, которые индивидуализировали себя или свою деятельность заявленным обозначением для российских потребителей;

- заявителем приведены ссылки на судебную практику (дело № СИП-282/2015, дело № СИП-746/2017, дело № СИП-747/2017 и т.д.);

- заявленное обозначение требует домысливания и додумывания идеи, заложенной в обозначение;


- сокращение «CONF» может относиться к разным словам: «*configuration*», «*confluence*», «*confidence*». Слово «CONF» напрямую и косвенно никак не характеризует заявленные товары и услуги, и наряду с «LEGAL AGILE» является фантазийным и охраняемым элементом обозначения;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными обозначениями ввиду отсутствия однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ;

- позиция экспертизы в отношении заявленного обозначения не является последовательной. Экспертиза указала заявителю на неохраноспособность и способность введения в заблуждение элементов обозначения, вместе с тем,

противопоставила ряд товарных знаков, где элемент «AGILE» является охраняемым в отношении тех же классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению;

- в составе товарных знаков по свидетельствам № 920704 (**BARELY LEGAL**), № 899950 (**i-Legal**) и других, зарегистрированных в отношении услуг по реализации товаров, и товарных знаков по свидетельствам № 806852

(**HR Legal**), № 762481 () и других, элемент «LEGAL» не вводит потребителей в заблуждение потребителей в отношении тех же классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению. Вышеуказанное противоречит принципу правовой определенности.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; телемаркетинг; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* и услуг 38 класса МКТУ *«агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат*

смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

На заседании коллегии, состоявшемся 10.05.2023, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022704940, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками: «**DS Agile**» по международной регистрации № 1120407, «**P60 AGILE**» по международной регистрации № 1156513, «**P50 AGILE**» по международной регистрации № 1189012, «**P40 AGILE**» по международной регистрации № 1109642, «**MU Agile**» по международной регистрации № 1145692, «**Agile ALD**» по международной регистрации № 1377916 в отношении товаров 09 класса МКТУ, квалифицированных как однородные по отношению к заявленным услугам 38 класса МКТУ ограниченного перечня.

От заявителя были представлены пояснения в отношении выдвинутых дополнительных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основные доводы которых сведены к следующему:

- заявитель оспаривает сходство сравниваемых обозначений в силу разного общего зрительного впечатления, фонетических и семантических различий, а также считает, что однородность сравниваемых товаров 09 класса МКТУ и услуг 38 класса МКТУ отсутствует. В обоснование своих доводов заявителем также приведены ссылки на судебную практику (дело N СИП-453/2017). Так, услуги 38 класса МКТУ "абонентная телеграфная связь, информация по вопросам связи, кабельное телевизионное вещание, передача факсимильная, радиовещание, радиотелефонная связь, связь телефонная" и товары 9 класса МКТУ неоднородны;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении специфических товаров 09 класса МКТУ, которые имеют конкретную область применения – производство товаров для энергетической отрасли;
- услуги 38 класса МКТУ не однородны товарам 09 класса МКТУ, при этом они имеют разное применение, назначение, не являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, имеют разный круг потребителей и разные места реализации;
- наличие в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков общего элемента «AGILE» не презюмирует наличие сходства до степени смешения, необходимо также учесть отсутствие однородности товаров и услуг, а также иные элементы обозначений, существенно влияющие на звуковое, графическое и семантическое сходство;
- заявителем приведен анализ указанных экспертизой ссылок в заключении по результатам экспертизы. Так, на сайте <https://www.theparagraph.ru/business/efficiency/agile-v-yuridicheskikh-proektah/> речь на сайте идет о гибких методиках, которые применяются в сфере программирования, и возможности их применения в других областях, в то время как на юридические услуги заявитель не претендует. Более того, на сайте не содержится определения «LEGAL AGILE CONF», в том числе потому, что оно не является устойчивым. Сайт не содержит информации ни о лицах, активно использующих слова «LEGAL AGILE CONF» применительно к услугам 35, 38 классов МКТУ, ни о лицах, позиционирующих себя или свои услуги на рынке услуг 35, 38 классов МКТУ под обозначением «LEGAL AGILE CONF»;
- сайт <https://www.herkenroth.legal/> не предназначен для российского потребителя. Это сайт юридической компании из Германии, которая позиционирует свои услуги на немецком рынке как «AGILE LEGAL SERVICES». В России данная компания деятельность не ведет, сайт не предназначен для российских пользователей. Само по себе его наличие в сети не может подтверждать вывод относительно описательности термина;
- на сайте <https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/350717-agile-dlya-chaynikov-sem-tezisev-o-metode-kotoryy-lyubit-german-gref> не содержится определения «LEGAL AGILE CONF», в том числе потому, что оно не является устойчивым. Речь на сайте

идет о гибких методиках, которые применяются в сфере программирования, и возможности их применения в других областях;

- на сайтах <https://trends.rbc.ru/trends/education/6023fc369a79476e47b19ef0>, <https://netology.ru/blog/loveagile>, [https://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99999999_West_2011_3\(2\)/36.pdf](https://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/99999999_West_2011_3(2)/36.pdf), https://synergy.ru/akademiya/upravlenie/chto_takoe_agile_prostyimi_slovami, <https://www.bigdataschool.ru/wiki/agile>; <https://practicum.yandex.ru/blog/metodology-agile/>; <https://scrumtrek.ru/blog/agile-scrum/4029/metodologiya-agile/> речь идет об использовании методики «AGILE» в сфере разработки программного обеспечения. Заявитель просит учесть, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается не в отношении методики или системы обучения, а также не в отношении деятельности по разработке программного обеспечения.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.03.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.01.2022) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 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 доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение «**Legal agile conf**» по заявке № 2022704940 является словесным, выполнено стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в возражении.

Решение Роспатента от 17.02.2023 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесное обозначение «Legal Agile» в силу своего семантического значения (в переводе с английского языка) «legal» - «юридический; правовой; законный; легальный»; «agile» - «гибкий, подвижный» (см. <https://translate.yandex.ru/>; <https://translate.academic.ru/>) представляет собой словосочетание, широко используемое различными лицами в определенной сфере деятельности, а именно, юриспруденции, которое означает *«гибкие (эджайл) методики работы, которые наилучшим образом подходят для того, чтобы провести разработку, внедрение нового продукта или функционала в форсированном режиме в различных областях, в том числе, и в юридической области»* (см. <https://www.theparagraph.ru/business/efficiency/agile-v-yuridicheskikh-proektah/>; <https://www.herkenroth.legal/>; <https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/350717-agile-dlya-chaynikov-sem-tezisev-o-metode-kotoryy-lyubit-german-gref> и т.д.). Также экспертизой указано, что словесный элемент «agile» или «Agile software development» обладает смысловым значением - *«гибкий подход к разработке программного обеспечения (ПО), который часто применяют в небольших командах; характерный для области компьютерных технологий, относящийся к ИТ-индустрии и употребляющийся в контексте гибких методологий разработки программного обеспечения: экстремального программирования (XP), Crystal Clear, DSDM, Feature driven development (FDD), Scrum, Adaptive software development, Pragmatic Programming, быстрая разработка приложений (RAD) и других адаптивных методов, суть которых состоит в ускорении процессов создания продукта путем микропланирования коротких производственных циклов и оперативного реагирования на изменения»*, в связи с чем, также приведены ссылки на сеть Интернет.

При этом экспертизой указано, что обозначение «Legal Agile» и словесный элемент «AGILE» являются терминами из области деятельности заявителя, а также указывают на вид, свойства и назначение части заявленных товаров и услуг, следовательно, не обладают различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Упоминание элементов «Legal Agile», «agile» на приведенных экспертизой сайтах носит разовый характер и само по себе не приводит к терминологическому характеру данных элементов, при этом такого вида, свойств и назначения товаров и услуг как «Legal Agile», «agile», в том числе из области юриспруденции, не существует. Вместе с тем, не представляется возможным оценить длительность, интенсивность использования обозначения «Legal Agile» или словесного элемента «AGILE», дату начала и объемы их использования, территории реализации товаров и оказания услуг в интересах третьих лиц, уровень осведомленности потребителей об использовании этих обозначений разными производителями в отношении заявленных товаров и услуг. В связи с чем, указанные сайты сети Интернет не могут быть положены в основу выводов коллегии об утрате различительной способности заявленного обозначения до даты подачи заявки.

Анализ общедоступных словарей и справочников показал, что такого устойчивого понятия, термина как «Legal Agile» (значение: *«гибкие (эджайл) методики работы, которые наилучшим образом подходят для того, чтобы провести разработку, внедрение нового продукта или функционала в форсированном режиме в различных областях, в том числе, и в юридической области»*), а также вида, свойств и назначения товаров и услуг, в том числе из области юриспруденции, не существует.

Кроме того, ограничение заявителем заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ услугами рекламы, сбыта, продвижения, а также перечня услуг 38 класса МКТУ телекоммуникационными услугами, которые не связаны с юриспруденцией и программированием, также свидетельствует о фантазийном характере заявленного обозначения.

Вместе с тем, словесный элемент «conf» заявленного обозначения не образует с элементами «Legal Agile» какое-либо устойчивое словосочетание и является

общепринятым сокращением от слова «conference» (в переводе с английского языка на русский язык – конференция, встреча, совещание, конфиденциальный, секретный. См. электронные словари: <https://www.acronymfinder.com/CONF.html>; <https://translate.yandex.ru/>; <https://translate.academic.ru>). Таким образом, словесный элемент «conf» указывает на свойства, назначение заявленных услуг, связанное с их конфиденциальным характером или, что при их оказании требуется предварительное совещание или конференция.

В связи с чем, словесный элемент «conf» заявленного обозначения не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Поскольку элемент «Legal Agile» заявленного обозначения является фантазийным в отношении заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ ограниченного перечня, то и каких-либо недостоверных ассоциаций, ложного представления относительно вида, свойства и назначения этих услуг у потребителя не возникнет.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение подпадает под положения пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ ограниченного перечня подпадает под действие требований, регламентированных пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

Вместе с тем, как было установлено выше, словесный элемент «conf» является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом он не занимает доминирующего положения по своему пространственному расположению в заявленном обозначении.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в том числе с учетом выявленных дополнительных оснований, приведенных выше, коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений заявленному обозначению [1] в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



- « **Agile^{LAB}** » [2] по свидетельству № 913155, приоритет от 15.09.2021 г. Правообладатель: ООО "АджайлЛАБ", Москва. Словесный элемент «LAB» - неохраняемый элемент. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, зеленый, розовый, красный, оранжевый, желтый, сиреневый, фиолетовый, синий, бирюзовый»;


- « **Agile** » [3] по свидетельству № 655601 с приоритетом 25.08.2016 г. Правообладатель: ООО "СОФТИНГ", Москва. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- « **AGILE** » [4] по свидетельству № 454395 с приоритетом от 01.12.2010, срок действия продлен до 01.12.2030 г. Правообладатель: «ЭДЖАЙЛ АйПи ГРУП, Лтд.», П.О. Бокс 556, Мейн Стрит, Чарлстаун, Сент-Китс и Невис. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- серия товарных знаков, включающих словесный элемент «**AGILE**»: «**S1 AGILE**» [5] по международной регистрации № 1109643, конвенционный приоритет от 17.08.2011, срок действия продлен до 03.01.2032, «**DS Agile**» [6] по международной регистрации № 1120407, конвенционный приоритет от 16.01.2012, срок действия продлен до 11.05.2032 г., «**P60 AGILE**» [7] по международной регистрации № 1156513, конвенционный приоритет от 21.12.2012, «**P50 AGILE**» [8] по международной регистрации № 1189012, конвенционный приоритет от 04.06.2013, «**P40 AGILE**» [9] по международной регистрации № 1109642, конвенционный приоритет от 17.08.2011, «**MU Agile**» [10] по международной регистрации № 1145692, конвенционный приоритет от 15.06.2012). Правообладатель: «Grid Solutions SAS», Immeuble Le Galilee, 51 Esplanade du General de Gaulle F-92907 PARIS LA DEFENSE CEDEX. Правовая охрана товарным знакам [5-10]

предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечнях международных регистраций;

- «**THE AGILE SCALEUP**» [11] по международной регистрации № 1299055, приоритет от 05.02.2016 г. Элемент "SCALEUP" – неохраняемый. Правообладатель: 1PG, Inc., c/o Keith Durkin, Broad & Cassel, 390 North Orange Avenue, Suite 1400 Orlando FL 32801. Правовая охрана товарному знаку [11] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации;

- «  » [12] по международной регистрации № 1305510, приоритет от 04.12.2015. Правообладатель: «Agile Vehicle Technologies Limited», St Lawrence, 28 Station road, Bardneylincoln Lincolnshire LN3 5UD. Правовая охрана товарному знаку [12] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- «**Agile ALD**» [13] по международной регистрации № 1377916, приоритет от 26.05.2017. Правообладатель: «Picosun Oy», Tietotie 3 FI-02150 Espoo. Правовая охрана товарному знаку [13] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми элементами противопоставленных товарных знаков [2,12] является элемент «Agile», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначений в целом.

Как известно, экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов,

образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-13] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Agile», входящим в состав сравниваемых обозначений. Слово «Agile» звучит как «эджайл» и имеет следующее смысловое значение в переводе с английского языка на русский язык: проворный, юркий, быстрый, гибкий, маневренность, расторопный (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary>). При этом у коллегии нет оснований считать, что слова «Legal» и «Agile», «conf» заявленного обозначения [1] связаны друг с другом по смыслу и грамматически, то есть составляют устойчивое неделимое словосочетание.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-13] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Отдельные графические отличия (цветовое сочетание, иные изобразительные элементы, особенности шрифтового исполнения) вышеуказанных сравниваемых обозначений не приводят к отсутствию графического сходства. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-13] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35, 38 классов МКТУ ограниченного перечня показал следующее.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ *«агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача*

цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи» представляют собой телекоммуникационные услуги, услуги связи и связанные с ними услуги проката.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; посредничество коммерческое; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; телемаркетинг; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» обозначения [1] представляют собой услуги рекламы, торговли и продвижения товаров и услуг.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях» **противопоставленного товарного знака [2] представляют собой консультационные услуги в различных областях.**

Услуги 35 класса МКТУ «*business consulting services, namely, advising about and designing, developing and implementing business fundamentals, strategies, and solutions, and identifying and creating business models, for new and existing companies; providing information about business fundamentals, strategies, solutions, and models via a website*» («бизнес-консультационные услуги, а именно консультирование и проектирование, разработка и внедрение основ бизнеса, стратегий и решений, а также определение и создание бизнес-моделей для новых и существующих компаний; предоставление информации об основах бизнеса, стратегиях, решениях и моделях через веб-сайт») **противопоставленного товарного знака [11] представляют собой**

консультационные услуги, а также бизнес-услуги. Таким образом, заявленные услуги 35 класса МКТУ ограниченного перечня и вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными ввиду разного рода (вида), назначения, круга потребителей, отсутствия взаимодополняемости, либо взаимозаменяемости.

Товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] представляют собой товары *«приборы и инструменты морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины»*, которые ввиду разного рода (вида), назначения, разного круга потребителей не являются однородными по отношению к заявленным услугам 38 класса МКТУ, относящихся к телекоммуникационным услугам.

Услуги 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] представляют собой юридические услуги, услуги в области интеллектуальной собственности, патентно-правовые услуги. Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [12] представляют собой научные и промышленные услуги.

В связи с ограничением перечня заявленные услуги 35, 38 классов МКТУ и услуги 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [12] не могут быть признаны однородными ввиду разного рода (вида), разного назначения, иного круга потребителей.

Товары 09 класса МКТУ *«configuration software for use in the setting up of protection relays in high voltage power distribution systems»* (*«конфигурационное программное обеспечение для использования при настройке реле защиты в системах распределения электроэнергии высокого напряжения»*) противопоставленного товарного знака [5], товары 09 класса МКТУ *«computer software (recorded computer programs) and digital control software (DCS) for enhancing competitiveness and performance, for the optimization, automation, rendering more reliable, protection, security, control, monitoring, management, supervision and regulation of plants and networks for producing, switching and transmitting electricity»* (*«компьютерное программное обеспечение (записанные компьютерные программы) и программное обеспечение цифрового управления (DCS) для повышения конкурентоспособности и производительности, для оптимизации, автоматизации, повышения надежности, защиты, безопасности, контроля, мониторинга, управления, надзора и регулирования установок и сетей для производства, коммутации и передачи электроэнергии»*) противопоставленного товарного знака [6], товары 09 класса МКТУ *«electronic and digital relays used for protecting and controlling high voltage power systems and*

software relating thereto) («электронные и цифровые реле, используемые для защиты и управления высоковольтными энергосистемами, и связанное с ними программное обеспечение») товарного знака [7], товары 09 класса МКТУ «*electronic and digital relays for protecting and controlling high-voltage power systems and associated human-machine interface (HMI)*» («электронные и цифровые реле для защиты и управления высоковольтными энергосистемами и связанными с ними человеко-машинными интерфейсами (ЧМИ)») товарного знака [8], товары 09 класса МКТУ «*electronic relays and digital relays for use in protecting and controlling high voltage power systems and software relating thereto*» («электронные реле и цифровые реле для защиты и управления высоковольтными энергосистемами и относящееся к ним программное обеспечение») товарного знака [9], товары 09 класса МКТУ «*intelligent electronic device, namely microprocessor-based controllers for electric grid equipment, for example circuit breakers, transformers, protective relays and capacitor banks, with electronic and digital relays, input terminals and on-board internal signal processing software for improving competitiveness and performance, for optimization, automation, reliability, protection, security, control, monitoring, merging of electric signals, management, supervision and adjustment of installations and networks for production, transmission and distribution of electricity; software, namely recorded computer programs and a digital control system software for improving competitiveness and performance, for optimization, automation, reliability, protection, security, control, monitoring, merging of electric signals, management, supervision and adjustment of installations and networks for production, transmission and distribution of electricity; electronic and digital intelligent electronic devices, for collecting, merging, managing and/or processing information from or to prime converters, instrument transformers, power transformers, protection relays, circuit breakers, controllers and other equipment used for measurement, protection and control of high-voltage power systems and related software*» («интеллектуальные электронные устройства, а именно микропроцессорные контроллеры для электросетевого оборудования, например автоматических выключателей, трансформаторов, защитных реле и конденсаторных батарей, с электронными и цифровыми реле, входными клеммами и встроенным программным обеспечением для обработки внутренних сигналов для повышения конкурентоспособности и производительности, для оптимизации, автоматизации, надежности, защиты, безопасности, контроля, мониторинга, объединения электрических сигналов, управления, надзора и наладки установок и сетей для производства, передачи и распределения электроэнергии; программное обеспечение, а именно записанные компьютерные программы и программное обеспечение цифровой системы управления для повышения конкурентоспособности и производительности, для оптимизации, автоматизации, надежности, защиты, безопасности, контроля, мониторинга, объединения электрических сигналов, управления, контроля и настройки установок и сетей для производства, передача и распределение электроэнергии; электронные и цифровые интеллектуальные электронные устройства для сбора, объединения, управления и/или обработки информации от или к первичным преобразователям, измерительным трансформаторам, силовым трансформаторам, реле защиты, автоматическим выключателям, контроллерам и другому оборудованию, используемому для измерения, защиты и управления высоковольтными системы электропитания напряжения и соответствующее им программное обеспечение») товарного знака [10] представляют собой узкоспециализированное программное обеспечение с целью распределения энергии в электросетях, электронные и цифровые реле и иные устройства энергосистем, высоковольтных систем электропитания и не имеют прямого отношения к заявленным телекоммуникационным услугам 38 класса МКТУ

ограниченного перечня ввиду разного рода (вида), разного назначения, иного круга потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «*computers and computer programmes for atomic scale layer deposition apparatus*» («*компьютеры и компьютерные программы для аппаратов для осаждения слоев в атомном масштабе*») противопоставленного товарного знака [13] представляют собой узкоспециализированное компьютерное и программное обеспечение для атомных аппаратов и не имеют прямого отношения к заявленным телекоммуникационным услугам 38 класса МКТУ ограниченного перечня ввиду разного рода (вида), разного назначения, иного круга потребителей.

Вместе с тем, перечень противопоставленного товарного знака [13] включает также товар 09 класса МКТУ «*data processing equipment*» («*оборудование для обработки данных*»), который прямым образом связан с обеспечением услуг связи, телекоммуникаций, которые поименованы в заявленном ограниченном перечне услуг 38 класса МКТУ. Так, согласно общедоступным словарям: «*оборудование для обработки данных*» или «*оконечное оборудование для передачи данных (DTE)*» - это конечный инструмент, который преобразует пользовательскую информацию в сигналы или повторно преобразует принятые сигналы. Его также называют оборудованием для обработки данных или вспомогательным контуром. Устройство DTE взаимодействует с оборудованием для завершения передачи данных (DCE), таким как модем. DTE - это функциональный блок станции передачи данных (*station, terminal*), который служит источником данных или приемником данных и обеспечивает выполнение функции управления передачей данных в соответствии с протоколом link. Обычно устройством DTE является терминал (или компьютер, эмулирующий терминал), а DCE - модем или другое устройство, принадлежащее оператору связи. Оборудование терминала передачи данных может представлять собой единый элемент оборудования или взаимосвязанную подсистему из нескольких элементов оборудования, которые выполняют все требуемые функции, необходимые для обеспечения связи пользователей. Пользователь взаимодействует с DTE (например, через человеко-машинный интерфейс), или DTE может быть пользователем. См. электронный словарь Википедия (en.wikipedia.org/wiki/Data_terminal_equipment).

Таким образом, товар 09 класса МКТУ «*data processing equipment*» («*оборудование для обработки данных*») противопоставленного товарного знака [13] является однородным по отношению к заявленным телекоммуникационным услугам, услугам связи 38 класса МКТУ ограниченного перечня, поскольку они имеют общее назначение, служат для достижения одних и тех же целей (для обеспечения связи), являются взаимодополняемыми, имеют одинаковый круг потребителей (специалисты по связи).

Следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Как было установлено выше, сравниваемые обозначения [1] и [13] обладают высокой степенью сходства ввиду фонетического и семантического тождества и визуального сходства входящего в их состав словесного элемента «Agile». Установление однородности товаров и услуг предполагает определение принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю. Как было установлено выше, сравниваемые товары 09 класса МКТУ и услуги 38 класса МКТУ являются однородными, в связи с чем, вероятность смешения сравниваемых обозначений возрастает.

Следовательно, заявленное обозначение [1] в отношении услуг 38 класса МКТУ ограниченного перечня не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией. Вместе с тем, как было установлено выше, в отношении услуг 35 класса МКТУ ограниченного перечня заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем иные примеры товарных знаков не приводят к преодолению вышеуказанных оснований. Так, относительно приведенных в

возражении примеров регистраций товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. Представленная судебная практика не имеет преюдициального значения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2023, отменить решение Роспатента от 17.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022704940.