

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.02.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «УК Развитие бизнеса», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728056, при этом установила следующее.

INDUSTRY 4.0

Обозначение «*INVESTMENT FUND*» по заявке №2019728056 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.06.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ):

35 класс МКТУ – *«бизнес-консультирование; бизнес-планирование; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; внешнее административное управление для компаний; исследования в области бизнеса и инвестиций; консультации в области продвижения инноваций, организации и управления бизнесом и стартапами; помощь в управлении бизнесом или в коммерческих функциях промышленных или коммерческих предприятий; администрирование инвестиционных проектов и сделок; посреднические и консультационные бизнес услуги; управление бизнесом; управление бизнес-процессами; управление интеллектуальной собственностью и инновациями; экспертиза деловая;*

предоставление доступа к маркетинговым и производственным компетенциям; услуги по интегрированию инновационных продуктов»;

36 класс МКТУ – «венчурное финансирование; инвестирование; консультации в области инвестиций, брокерских операций и менеджмента; консультации в области частных инвестиций; управление активами и портфелями, в том числе в области интеллектуальной собственности; управление венчурными фондами; управление активами третьих лиц; управление инвестиционными портфелями; управление инвестиционными фондами; организация и сопровождение проектов по слиянию/поглощению; разработка стратегий прямого инвестирования; организация, администрирование и управление деятельностью объединений инвесторов».

Роспатентом 09.10.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение в целом является неохраноспособным, поскольку состоит из элементов, не обладающих различительной способностью:

- словесный элемент «INDUSTRY» (в переводе с английского языка - «промышленность, отрасль промышленности», см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/> и др.) является неохраняемым, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг;

- элемент «4.0» является неохраняемым, поскольку в целом не обладает различительной способностью, представляет собой простые цифры и символ, не имеющие характерного графического исполнения;

- словесные элементы «INVESTMENT FUND» (в переводе с английского языка «инвестиционный фонд», см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/> и др.) являются неохраняемым, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на назначение услуг.

Словесный элемент «INDUSTRY» в соответствии с общедоступными словарями понимается не только в значении «промышленность», но и как сфера разработки, производства и реализации услуг (обычно в массовом масштабе) (Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.), в связи с чем данный факт не позволяет говорить о фантазийном характере данного словесного элемента в отношении заявленных услуг.

Сведения о приобретении заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака не представлены.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения элементы «ИНДУСТРИЯ 4.0», представляют собой понятие «Четвертая промышленная революция», известная, как «Индустрия 4.0» - прогнозируемое событие, массовое внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 4.0) и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг (см. Интернет: <https://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/industry-4-0-pwc.pdf>, <https://www.finam.ru/landings/revolution>, <https://vys-tech.ru/2018/04/11/industriya-4-0/>, https://www.rbc.ru/trends/industry/tag/fourth_ir и др.), в связи с чем являются неохраняемыми, поскольку в целом не обладают различительной способностью.

Понятие «Четвертая промышленная революция», известное как «ИНДУСТРИЯ 4.0», уже широко распространено во всем мире и включает в себя целый спектр понятий от современных технологий автоматизации производств и моделей оптимизации различных бизнес-процессов предприятий до реализации элементов робототехники и повсеместного внедрения Интернета вещей.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с заключением по результатам экспертизы, основные доводы возражения при этом сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «INDUSTRY» (в переводе - промышленность) не может быть однозначно воспринято как указание на назначение каких-либо услуг, при этом в действующем законодательстве не предусмотрено понятие «назначение услуг», а упоминается только формулировка «назначение товаров»;

- указанием на назначение заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, относящимся к услугам менеджмента, административной, инвестиционной деятельности, могли бы быть такие словесные элементы как «для инвесторов», «для предпринимателей», «для банкиров» и т.п., поскольку назначением инвестиционной деятельности могут быть банковская, страховая, строительная и другие различные сферы предпринимательской деятельности человека, тогда как слово «INDUSTRY» (промышленность) в силу своего семантического значения может через ассоциации носить описательный характер только для совокупности каких-либо предприятий как физических объектов, которые не являются товаром, и то не в качестве указания назначения;

- слово «INDUSTRY» (промышленность) в силу своего семантического значения может через ассоциации носить описательный характер только для совокупности каких-либо предприятий как физических объектов, которые не являются товаром, и то не в качестве указания назначения;

- положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса содержат исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации товарного знака в связи с отсутствием различительной способности, однако обозначение «ИНДУСТРИЯ 4.0» не подпадает ни под один из приведенных в этой норме критериев неохраноспособности;

- элементы «INVESTMENT FUND» и «4.0» заявленного обозначения образуют оригинальную узнаваемую потребителями композицию вокруг доминирующего и обладающего различительной способностью элемента «INDUSTRY», что обуславливает возможность предоставления заявленному обозначению правовой охраны.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728056 для всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Доводы возражения иллюстрируются выдержками из словарей и справочной литературы. Следует также указать, что на стадии экспертизы заявителем представлялись сведения из Интернет-источников относительно использования на рынке обозначения «Инвестиционный фонд «Индустрия 4.0».

Кроме того, необходимо указать, что на заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения, состоявшемся 03.03.2021, заявленный перечень услуг был ограничен такими позициями 36 класса МКТУ как *«венчурное финансирование; инвестирование; консультации в области инвестиций; консультации в области частных инвестиций»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.06.2019) поступления заявки №2019728056 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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.

В соответствии с положениями пункта 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 сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

INDUSTRY 4.0

Обозначение «*INVESTMENT FUND*» по заявке №2019728056 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.06.2019, включает словесные элементы «INDUSTRY», «INVESTMENT FUND», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также цифры «4.0», с расположенной между ними точкой.

С учетом сделанного заявителем ограничения заявленного перечня услуг регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019728056 испрашивается для таких услуг 36 класса МКТУ как *«венчурное финансирование; инвестирование; консультации в области инвестиций; консультации в области частных инвестиций»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка и имеют определенное смысловое значение.

Так, обозначение «INVESTMENT FUND» (где «investment» - инвестиционный, см. <https://translate.academic.ru/investment/ru/xx/>; «fund» - фонд, см. <https://translate.academic.ru/fund/ru/xx/>) переводится с английского языка как «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД», а слово «INDUSTRY» - «индустрия, промышленность, производство» (см. <https://translate.academic.ru/industry/ru/>).

Понятие «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД» содержится в словарно-справочной литературе (см. например, Словарь экономический терминов, https://economics_ru.academic.ru/1902) и трактуется как «инвестиционный институт в форме акционерного общества, ресурсы которого образуются за счет выпуска собственных ценных бумаг и продажи их мелким инвесторам с целью привлечения сбережения широких слоев населения». В Словаре финансовых терминов (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13698) под «ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ» понимается любое акционерное общество открытого типа, которое одновременно осуществляет деятельность, заключающуюся в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций, инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, стоимость которых составляет 30 и более процентов от общей стоимости его активов в течении более четырех месяцев суммарно в пределах одного календарного года.

В свою очередь словесный элемент «ИНДУСТРИЯ» присутствует в словарях общей лексики русского языка (см. например Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/824118>) в значении «то же, что промышленность, преим. фабрично-заводская и применяющая машинную технику. Легкая индустрия (изготавливающая предметы потребления). Тяжелая индустрия (изготавливающая средства производства - обработка металлов и машиностроение)», т.е. является определенным, а не абстрактным понятием.

В Толковом словаре Ефремовой, 2000 (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/170900>) «ИНДУСТРИЯ» интерпретируется не только как «промышленность», но и как «сфера разработки, производства и реализации услуг (обычно в массовом масштабе)». Указанная трактовка соотносится с определением, приведенным в специализированной словарно-справочной литературе (см. Энциклопедию инвестора, 2013, <https://investments.academic.ru/1006>) как «отрасль народного хозяйства, сфера деятельности, сектор экономики, включающие в себя производство и сбыт товаров и услуг, а также охватывающие смежные секторы и потребительскую аудиторию».

Следует указать, что к неохраняемым элементам также относятся цифры «4.0», разделенные знаком препинания – точкой, поскольку не имеют характерного графического исполнения.

Кроме того, коллегией был принят во внимание приведенный в заключении экспертизы аргумент относительно того, что обозначение «ИНДУСТРИЯ 4.0» присутствует в экономической сфере деятельности в качестве обозначения «Четвертой промышленной революции». Как справедливо указал сам заявитель, обозначение «ИНДУСТРИЯ 4.0» («INDUSTRIE 4.0» (с немецкого языка «индустрия»)) использовалось в Германии как название одного из 10 проектов государственной Hi-Tech стратегии государства до 2020 года, описывающего концепцию умного производства (Smart Manufacturing) на базе глобальной промышленной сети интернета вещей и услуг (Internet of Things and Services). В дальнейшем название программы стало использоваться в более широком смысле, как тренд развития автоматизации и обмена данными, который включает в себя киберфизические системы, Интернет вещей и облачные вычисления. В настоящий момент в некоторых статьях используется название «Индустрия 4.0» для обозначения процесса кибернизации и интеграции людей и подключенных к интернету машин в процессе производства, который называют так же четвертой промышленной революцией. Следовательно, для потребителей услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение, включающее элементы «INDUSTRY 4.0» и «INVESTMENT FUND», вызывает определенные представления об инвестициях в отрасли промышленности, использующие киберфизические системы, Интернет и облачные вычисления, т.е. это обозначение не представляется возможным рассматривать в качестве фантазийного, смысл которого не понятен потребителю.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что для заявленных услуг 36 класса МКТУ в области инвестиций словесные элементы «INVESTMENT FUND» и «INDUSTRY» не обладают различительной способностью, поскольку, с одной стороны, являются описательными, характеризует услуги, указывает на их назначение, и, кроме того, представляют собой терминологическую единицу,

характерную для этой сферы деятельности, т.е. относится к неохранным элементам.

В части доводов возражения о том, что законодательством предусмотрено только формулировка «назначение товаров» следует указать, что это не соответствует действительности. Согласно положениям, сформулированным в пункте 2 статьи 1477 Кодекса, правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ и оказываемых ими услуг.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя, что, по его мнению, входящие в состав заявленного обозначения элементы обладают различительной способностью согласно подпункту 1.1 (2) статьи 1483 Кодекса.

В этой связи следует констатировать, что все словесные и цифровые элементы заявленного обозначения выполнены в стандартной шрифтовой манере, не занимают какого-то оригинального пространственного расположения в его составе (расположены друг под другом на двух строках), а, значит, не имеют характерного графического исполнения, не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Таким образом, следует констатировать, что все входящие в состав заявленного обозначения элементы являются неохраноспособными, не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью для заявленных услуг 36 класса *«венчурное финансирование; инвестирование; консультации в области инвестиций; консультации в области частных инвестиций»*, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что законодательством предусмотрена возможность регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков только при наличии приобретенной различительной способности.

Коллегия проанализировала представленные заявителем на стадии экспертизы выдержки из различных Интернет-изданий, в которых упоминается, во-первых, не

обозначение «INDUSTRY 4.0», а обозначение «Индустрия 4.0». Представленные публикации содержат сведения о новом инвестиционном фонде «Индустрия 4.0», специализирующимся в сфере промышленных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и т.д., что соотносится с вышеприведенной сферой деятельности, охватываемой «Четвертой промышленной революцией».

При этом подавляющее количество статей были опубликованы позднее даты (12.06.2019) подачи заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака, в них фигурируют сведения не о заявителе, а о Госкорпорации Ростех как об организаторе вышеуказанного фонда. Единственное упоминание об ООО «УК Развитие бизнеса» как о компании, имеющей отношение к фонду «Индустрия 4.0», приводится в статье «Структура Ростеха приобрела 25% компании «Термолазер» (<http://mergers.ru/news/Struktura-Rosteha-priobrela-25-kompanii-Termolazer-71033>), однако статья опубликована 09.07.2019, т.е. на месяц позже даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, каких-либо документов, подтверждающих факт приобретения заявленным обозначением различительной способности как средства индивидуализации услуг ООО «УК Развитие бизнеса» на дату подачи заявки №2019728056, в деле не имеется.

В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 09.10.2020.