

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАТЕНТУС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020768824, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2020768824, поданной 02.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», включающее словесные элементы «PATENTUS», «Защита инвестиций в маркетинг и инновации», выполненные стандартным шрифтом буквами английского и русского алфавитов.

Роспатентом 25.11.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020768824 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесных элементов «Защита инвестиций в маркетинг и

инновации» в качестве неохраняемых на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение Роспатента обосновано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» (защита – то, что защищает, служит обороной, инвестиции – долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей, маркетинг - современная система управления производственно-сбытовой деятельностью капиталистических предприятий, основанная на комплексном анализе рынка, инновации – нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности, см. «Толковый словарь Ожегова», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/67618>, «Современная энциклопедия.», 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19562>, «Большой Энциклопедический словарь», 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/190158>, «Словарь экономических терминов», 2015, https://economics_ru.academic.ru/2002/инновации) являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку указывают на назначение заявленных товаров 09 класса МКТУ и оказываемых услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- исключенный из правовой охраны словесный элемент является фантазийным и не указывает на назначение товаров и услуг, поскольку к элементам, указывающим на назначение товаров и услуг, относятся такие элементы, как «для детей и будущих мам», «для мальчиков», «для дам» и так далее;

- словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» никоим образом не указывает на назначение услуг по рекламе, образованию, юридических услуг, а также на назначение товаров, относящихся к компьютерным программам;

- заявитель полагает, что достижение понимания спорного словосочетания как описывающего товары и услуги заявленного перечня может быть только результатом домысливания и рассуждения;

- словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» не встречается в словарных или энциклопедических статьях, в научной литературе, не указывает напрямую на какую-либо услугу, следовательно, соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» состоит из двух частей: «защита инвестиций в маркетинг» и «защита инвестиций в инновации», где первая часть указывает на возможность защиты своих средств, вложенных в маркетинг, а вторая – на возможность защиты средств, вложенных в инновации;

- под маркетингом следует понимать не просто продвижение товаров и услуг на рынке, а в том числе использование товарных знаков и иных средств индивидуализации с целью индивидуализации товаров и услуг для дальнейшего продвижения их на рынке;

- под инновациями понимаются объекты патентного права;

- как видно, в данном контексте понимание словосочетания «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» требует использования ассоциативных цепочек;

- поскольку потребителю не будет понятен смысл элемента «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» в контексте заявленных товаров и услуг без дополнительных рассуждений и домысливания, а также ввиду того, что рядовой потребитель не будет воспринимать этот элемент как прямо характеризующий товары и услуги заявленного перечня, то исключение данного элемента из правовой охраны является неправомерным;

- заявленное обозначение использовалось заявителем ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в связи с чем приобрело различительную способность, что свидетельствует о возможности включения спорного элемента в состав товарного знака в качестве охраняемого.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.11.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2020768824 в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг с предоставлением правовой охраной словесному элементу «Защита инвестиций в маркетинг и инновации».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020768824;
- (2) распечатка сведений о заявке № 2020768824;
- (3) скриншоты архивных копий страниц сайта заявителя;
- (4) фотографии с выставок, фотографии рекламных материалов;
- (5) распечатки словарных статей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.12.2020) поступления заявки № 2020768824 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

В соответствии с пунктом 1¹ 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.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020768824 заявлено

комбинированное обозначение «», включающее слова «PATENTUS», «Защита инвестиций в маркетинг и инновации», выполненные стандартным шрифтом буквами английского и русского алфавитов.

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, светло-оранжевый, оранжевый, серый.

В соответствии с оспариваемым решением словесный элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризует заявленные товары и услуги.

Поскольку рассматриваемое словосочетание не является устойчивым, коллегия исследовала его смысловое содержание, исходя из лексических значений составляющих его слов.

Защита – 1. действие по глаголу защитить – защищать (напр., защита крепости, защита на суде, для защиты от солнца, сделать что-нибудь в защиту кого-нибудь, меры социальной защиты); 2. то, что защищает, служит обороной (книжн.) (напр., вся моя защита – в сыне (или сын)); 3. собирательное: защищающая сторона в процессе судопроизводства; антоним обвинение (юрид.) (напр., защита не возражала против предложения обвинителя, защита выиграла процесс) (Толковый словарь Ожегова).

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (Федеральный закон Российской Федерации № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»).

Маркетинг – система управления производственно-сбытовой деятельностью предприятий и фирм, основанная на комплексном анализе рынка. Включает изучение и прогнозирование спроса, цен, организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов продукции, рекламу, координацию внутрифирменного планирования и финансирования и др. В странах с развитой рыночной экономикой существуют специализированные фирмы, оказывающие услуги по маркетингу (Современная энциклопедия, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/28758>).

Инновации – нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с., 1999, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/17951).

Таким образом, смысловое содержание спорного словосочетания сводится к действиям по защите в отношении денежных средств / имущества, вложенных в маркетинговую и инновационную сферу. Следует отметить, что установленное коллегией содержание в полной мере соответствует содержанию данного словосочетания, о котором сообщает заявитель в возражении.

При оценке того, является ли спорный элемент характеризующим по отношению к товарам и услугам заявленного перечня, коллегия принимает во внимание следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; компьютерные программы для управления документами; компьютерные программы интерактивные мультимедийные; программы для обработки данных; программы и микропрограммы компьютерные; программы компьютерные для деловых целей; программы компьютерные для поиска данных; программы компьютерные, загружаемые из Интернета; программы компьютерные для управления базами данных; загружаемые компьютерные программы для удаленного мониторинга и анализа; компьютерные программные приложения для мобильных телефонов; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые» представляют собой программные продукты.

Особенностью данного вида товара является то, что программы для ЭВМ включены в перечень результатов интеллектуальной деятельности, на которые признаются исключительные права (статьи 1225, 1226 Кодекса), в связи с чем объектом гражданского оборота является как сама программа (представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для

функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения), так и права на нее.

Исходя из сказанного, словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг инновации» по отношению к рассматриваемым товарам 09 класса МКТУ является их характеристикой и не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку, с одной стороны, права на программные продукты относятся к инновациям, с другой стороны, могут требовать защиты в случае нарушений, при этом предполагают инвестирование.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; подбор данных для компьютерных баз данных; компьютерные управления базами данных; управление базами данных; составление и систематизация информации в базах данных; управление и составление компьютерных баз данных; предоставление деловой информации из онлайн базы данных; сбор и ввод информации в компьютерные базы данных; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных» представляют собой услуги, оказываемые при помощи программных продуктов, баз данных, в связи с чем также связаны с инновациями, к которым относятся соответствующие объекты, защитой прав на них, при этом предполагают инвестирование, следовательно, для названных услуг вывод о несоответствии элемента «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «реклама; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; публикация рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по исследованию рынка» относятся к маркетинговой деятельности, поскольку в широком смысле под маркетингом понимается совокупность действий, цель которых – убедить покупателей приобрести продукцию фирмы. Маркетинг включает проведение мероприятий по распространению и рекламированию выпускаемой продукции. Кроме того, он предполагает изучение рынка, для того чтобы определить вероятную реакцию покупателя на планируемые к производству новые продукты и выяснить, можно ли повысить привлекательность уже выпускаемых продуктов путем их модификации. В конечном счете никакой маркетинг не поможет продать те продукты, которые не нравятся покупателям; однако плохой маркетинг может привести к неудачам в сбыте продукта, который мог бы понравиться покупателям (Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/8874).

С учетом сказанного словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» для перечисленных в предыдущем абзаце услуг является неохраняемым, не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их.

Также коллегия отмечает, что услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности.

В соответствии с определением, содержащимся Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ, а именно рекламные услуги, связаны с обработкой и / или предоставлением информации. Следовательно, элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» является описательным по отношению ко всем рекламным услугам, поскольку они связаны с предоставлением информации. Словесный элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации», в таком случае, конкретизирует сферу предоставляемой информации.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» относятся к бизнес-услугам, услугам посредническим, услугам, связанным с административной деятельностью.

Административная деятельность относится к управленческой деятельности и направлена на постановку бизнес-целей, выявление бизнес-проблем, разработку путей достижения соответствующих целей, выбор направлений и принятие решений, а также на обеспечение хозяйственной организации деятельности бизнеса. Поскольку смысловое содержание элемента «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» сводится к действиям по защите в отношении денежных средств / имущества, вложенных в маркетинговую и инновационную сферу, то для названных услуг относящихся к помощи в административно-управленческой деятельности в

сфере бизнеса, рассматриваемый элемент характеризует их, воспринимается в качестве указания на назначение услуг и, следовательно, не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «аудит коммерческий; оценка коммерческой деятельности; экспертиза деловая» также относятся к бизнес-услугам, направлены на помощь предприятиям / организациям при планировании хозяйственной деятельности, изыскании резервов повышения эффективности работы предприятия / организации, определении стратегии его / ее развития, что в полной мере соотносится с маркетинговым планом деятельности предприятия / организации, вложением средств в инновации. Таким образом, для данных услуг заявленное обозначение не соответствует условиям охраноспособности, поскольку характеризует их.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «аудит финансовый» представляет собой услугу по независимой проверке бухгалтерской отчетности организации, что направлено на повышение ценности, достоверности финансовой отчетности, включающей распределение денежных средств. Следовательно, для данных услуг словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» воспринимается в качестве указания на комплекс мероприятий, направленных на защиту инвестиций компаний / организаций, значит, не может быть признано охраноспособным.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «управление деятельностью внештатных сотрудников» относится к управлению кадровыми ресурсами, которые, как известно, также составляют инвестиции предприятия / организации и, следовательно, могут описываться спорным словосочетанием, так как при маркировке таким обозначением характеризуются как относящиеся к комплексу инвестиционных мероприятий.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» тесно связана с интеллектуальной собственностью, в связи с чем направлена на инвестиционную и инновационную деятельность. С учетом сказанного элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» для данной услуги является указанием на инновационную

составляющую, а также защиту инвестиций в такие инновации, в связи с чем не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]» представляют собой деятельность по организации и проведению мероприятий образовательной, обучающей и бизнес-направленности. Такая деятельность предназначена для информационно-разъяснительной работы по отношению к какому-либо вопросу, требующему изучения, вынесения на общественное обсуждение. В связи с указанным для данных услуг словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» является их характеристикой, ориентируя относительно тематики мероприятий, что свидетельствует о невозможности признания данного элемента соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «воспитание; образование; академии [обучение]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; услуги образовательно-воспитательные» относятся к образовательно-воспитательной деятельности, которая, как известно, также имеет свою тематику. При использовании словосочетания «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» по отношению к данным услугам не требуется домысливания и рассуждений относительно характеристик услуг, поскольку их назначение как обучение защите инвестиций является очевидным.

Аналогично, для заявленных товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные загружаемые; публикации электронные, записанные на электронный носитель; электронные публикации в виде журналов, загружаемые; публикации

электронные (загружаемые) из баз данных или Интернета; публикации электронные, доступные (загружаемые) в режиме онлайн из баз данных или Интернета», заявленных услуг 41 класса МКТУ «издание книг; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», являющихся товарами и услугами в области публикации различного рода материалов, а также для заявленной услуги 41 класса МКТУ «предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых», представляющей собой услугу по предоставлению контента в видеоформате, элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» выступает в качестве характеристики услуг как связанных с предоставлением информации¹ по данному вопросу, что приводит к несоответствию этого элемента условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «услуги переводчиков» по цели оказания не относятся к распространению информации, обучению, продвижению каких-либо услуг. Вместе с тем данные услуги тесно связаны с проведением мероприятий, представлением текстового либо видео- контента. Кроме того, услуги переводчиков могут оказываться как часть услуг по обеспечению кадрами, что рассматривается как инвестиция. Таким образом, по отношению к названным услугам словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» способно восприниматься как описательное, поскольку несет поясняющую роль относительно тематики сообщений, подлежащих переводу, либо относительно необходимости вложения в соответствующий кадровый ресурс.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности;

¹ предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц – см. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; лицензирование товарных знаков; мониторинг товарных знаков; консультации, связанные с защитой товарных знаков; консультации, связанные с лицензированием товарных знаков; правовые услуги, связанные с регистрацией товарных знаков; консультации, касающиеся лицензирования патентов; лицензирование патентов и патентных заявок; правовые услуги, связанные с эксплуатацией патентов; предоставление информации о патентах и патентных заявках с веб-сайта; консультационные услуги по интеллектуальной собственности в области патентов и патентных заявок; консультации по интеллектуальной собственности для изобретателей; управленческий консалтинг по интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности и авторского права; правовые исследования, связанные с правами интеллектуальной собственности; правовые услуги, связанные с эксплуатацией прав интеллектуальной собственности; предоставление информации о правах интеллектуальной и промышленной собственности; управленческие консультации по интеллектуальной собственности и авторскому праву; услуги по правовому и судебному расследованию в области интеллектуальной собственности; юридические консультации, связанные с правами интеллектуальной собственности; правовые услуги, связанные с переговорами и составлением договоров, касающихся прав интеллектуальной собственности; консультации, представительство и помощь в судебных разбирательствах и судебных процедурах, касающихся интеллектуальной собственности и смежных прав» представляют собой услуги, оказываемые по отношению к объектам интеллектуальных прав, в связи с чем связаны с инновациями и защитой прав на них, при этом предполагают инвестирование, следовательно, для названных услуг вывод о несоответствии элемента «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ «услуги юридические; арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным требованиям; исследования юридические; консультации юридические по запросу при заключении

договора о поставках; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; услуги адвокатские; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения» включают в себя деятельность юристов по защите прав и интересов физических и юридических лиц. Получение таких услуг требует значительных затрат, но при этом может рассматриваться как инвестиция, поскольку предполагает вложение средств на будущее время, позволяющее планировать деятельность предприятия / организации. Таким образом, коллегия полагает, что для данных услуг словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» воспринимается как прямо указывающее на назначение услуг, следовательно, не соответствует положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ «услуги персональные и социальные, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; консультирование в ситуации утраты; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; услуги социальных сетей онлайн» носят персональный характер, тем не менее, по своей цели связаны с информационным обеспечением физических лиц. Поскольку информационно-разъяснительная работа, индивидуализируемая словосочетанием «Защита инвестиций в маркетинг и инновации», признается носящей тематику, соответствующую смысловому содержанию спорного словосочетания, то и для данных услуг коллегия усматривает несоответствие рассматриваемого элемента требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышесказанное, коллегия считает правомерным вывод экспертизы о том, что словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» соотносится с широким перечнем товаров и услуг, указанных в заявленном перечне, не ограничиваясь непосредственно услугами по маркетингу, инновациям.

Следует отметить, что квалификация подобных элементов, состоящих только из наименований какой-либо сферы коммерческой и / или человеческой деятельности, как неохранных вполне соответствует существующей правоприменительной практике.

Вместе с тем положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования. В этой связи коллегией проанализированы представленные заявителем источники, с точки зрения подтверждения приобретения заявленным обозначением, включающим словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации», различительной способности.

Для приобретения различительной способности рассматриваемым обозначением заявителю следовало доказать, что по состоянию на 02.12.2020 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных обозначением, о территории оказания услуг, маркированных обозначением, о длительности использования обозначения для маркировки товаров и услуг 09, 35, 41 и 45 классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу, о степени информированности потребителей об обозначении, включая результаты социологических опросов, о публикациях в открытой печати информации о товарах и услугах, маркированных обозначением.

Заявителем представлены фотоматериалы, декларирующие применение заявленного обозначения на выставке от 22-23 октября 2020 г., конференции от 16 апреля 2019 г., а также в сети Интернет на сайте заявителя и для рекламной продукции.

Анализ представленных материалов показал, что они не могут служить доказательствами, подтверждающими факт приобретения различительной способности спорным элементом в составе заявленного обозначения до даты подачи заявки № 2020768824 при индивидуализации товаров и услуг заявителя, поскольку все вышеуказанные сведения никоим образом не позволяют установить вид услуг, оказываемых с использованием заявленного обозначения. Размещение обозначения

как такового не свидетельствует о возможности признания его использования по отношению к товарам и услугам заявленного перечня, следовательно, не может служить обоснованием возникновения различительной способности в результате использования такого обозначения.

Кроме того, коллегия отмечает незначительный период времени применения обозначения, предшествующий дате подачи заявки, а также фактическую невозможность соотнесения рекламной продукции, представленной на фотографиях, с каким-либо конкретным временным периодом.

Что касается размещения слогана «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» в отрыве от иных элементов обозначения на сайте заявителя в сентябре 2017 года, то данное обстоятельство не обуславливает вывод о широком, интенсивном, длительном использовании обозначения заявителем в отношении заявленных товаров и услуг, в результате которого оно стало восприниматься потребителями как средство индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Изложенное свидетельствует о невозможности сделать вывод о приобретении спорным элементом, входящим в состав заявленного обозначения, различительной способности до даты (02.12.2020) подачи заявки № 2020768824.

Таким образом, заявленному обозначению, включающему неохраноспособный словесный элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации», не занимающий доминирующего положения в составе обозначения в целом, правомерно предоставлена правовая охрана с указанием такого элемента в качестве неохраняемого.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2021.