

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.10.2021, поданное ООО "РЕАЛ ТРАНЗИТ", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816115, при этом установлено следующее.



Инвестидеи

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2021708265, поданной 17.02.2021, зарегистрирован 21.06.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 816115 на ООО «ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 05.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 816115 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в возражении лицо, его подавшее, перечисляет подпункты 1, 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, согласно которым правовая охрана товарному знаку по свидетельству №816115 должна быть признана недействительной полностью;

- согласно представленному заключению специалистов №52-445И-21 от 10.09.2021 лексема «инвестидеи», образовавшаяся в результате сложения двух общеупотребительных слов и имеющая несколько сотен вхождений в интернет-корпус русского языка, является общеупотребительной, вошедшей в речевой обиход;

- при самостоятельном использовании спорного слова/лексемы «инвестидеи» в рамках поиска в сети Интернет становится очевидным его использование широким кругом лиц, в том числе крупными и широко известными компаниями, что подтверждается скрин-шотами интернет-страниц, в том числе таких компаний как ВТБ и Тинькофф;

- таким образом, принимая во внимание совокупность изложенных выше фактов, есть основания для признания незаконным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку он не обладает различительной способностью и не выполняет основную функцию товарного знака - служить для индивидуализации товаров правообладателя;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что оно является разработчиком и фактическим владельцем приложения «Инвестидеи» для iPhone в App Store, а также полученной от правообладателя товарного знака претензией, в рамках которой он требует произвести изменение названия такого приложения.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №816115 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- выписки из ЕГРЮЛ с сайта ФНС РФ в отношении ООО «Реал Транзит», ООО «Экспертное мнение» (1);
- заключение специалистов №52-445И-21 от 10.09.2021 (2);
- скрин-шот сайта broker.vtb.ru/trade/investideas/ (3);
- скрин-шот сайта инвест-идеи.рф (4);

- скрин-шот сайта iticapital.ru/services/traders/trade-idea/ (5);
- скрин-шот страницы yandex.ru/search/ (6);
- скрин-шот сайта invest-heroes.ru/ideas (7);
- скрин-шот сайта journal.tinkoff.ru/flows/invest-ideas/ (8);
- распечатка с сайта App Store в отношении приложения «Инвестидеи» (9);
- претензия ООО «Экспертное мнение», направления в адрес лица, подавшего возражение, по электронной почте (10).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №816115, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- согласно заключению, подготовленному преподавателями кафедры русского языка Московского педагогического государственного университета, было установлено, что словесный знак «инвестидеи» представляет собой новообразование, значение которого требует от носителя языка домысливания или контекста, позволяющего точнее понять смысл слова;

- лингвистический анализ обозначения «инвестидеи» позволяет сделать вывод об отсутствии описательности знака, поскольку он не носит дифференцирующего характера и не содержит указания на конкретную сферу применения;

- обозначение «инвестидеи» не является общеупотребимым, что могло бы обуславливать его описательность, а способно порождать разнообразные ассоциации и выражать различные смыслы, прямо никак не указывает на назначение услуг, их характеристики и особенности, способно выполнять различительную функцию.

На основании изложенного, правообладатель спорного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №816115.

К отзыву приложено заключение по результатам лингвистического анализа словесного знака «инвестидеи», подготовленного Московским педагогическим государственным университетом (11).

В дополнении к возражению против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №816115 лицом, подавшим возражение, было указано следующее:

- лексема «инвестидеи» широко использовалась различными профессиональными участниками рынка инвестиционных услуг до даты приоритета спорного товарного знака, что подтверждается приложенными сведениями из сети Интернет;

- спорная часть товарного знака также не несет в себе графической проработки, которая могла бы создавать оригинальность композиции (не обладает признаками оригинального произведения графического дизайна, леттеринга, сиречь произведения «искусства изображения слова»);

- приводятся следующие понятия: под инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Под инвестиционной деятельностью понимаются вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент;

- с учетом изложенного, лексема «инвестидеи» является вошедшей во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида и описательной характеристикой в отношении следующих услуг 36 и 41 классов МКТУ:

36 - агентства кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; организация финансирования строительных проектов; оценка финансовая активов

интеллектуальной собственности; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество биржевое; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через вебсайты; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги брокерские; финансирование; хранение ценностей;

41 - обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; услуги образовательные;

- оспариваемое обозначение в отношении иных услуг 36 и 41 классов МКТУ, не имеющих отношения к инвестициям (инвестиционной деятельности), указывает на то, что оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг на основании требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, приложены распечатки из сети Интернет содержащие обозначение «Инвестиции» (12).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 24.01.2022 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.02.2022 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №816115.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2023 по делу №СИП-473/2022 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 28.02.2022.

При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №816115.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2023 по делу №СИП-473/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по

интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

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

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



Инвестидеи

обозначение «», содержащее словесный элемент «Инвестидеи», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения лампочки, внутри которой помещен неохраноспособный элемент "\$". Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса установлено было следующее.

С точки зрения оценки на предмет соответствия спорного товарного знака подпунктам 1 и 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса суд пришел к выводу о том, что невозможно установить, какие именно услуги оказывались под обозначением «Инвестидеи», и соотнести данные услуги с услугами из перечня регистрации оспариваемого товарного знака, а само обозначение «Инвестидеи» использовалось различными лицами во взаимосвязи с услугами из самых разных сфер.

Вместе с тем, при анализе оспариваемого товарного знака судебной коллегией был сделан вывод о возможности восприятия потребителями словесного элемента «Инвестидеи» как словосочетания «инвестиционные идеи».

При этом судебная коллегия отмечает, что согласно сведениям, содержащимся на сайте Банка ВТБ (публичное акционерное общество), данное словосочетание указывает на советы по вложению средств в определенные виды ценных бумаг, а в соответствии с информацией, содержащейся на сайте акционерного общества «Тинькофф банк» – на обзор перспективных компаний на рынке без инвестиционных рекомендаций.

Кроме того, словосочетание «инвестиционные идеи» в силу своей семантики может восприниматься потребителями как «консультации или какие-то мысли, связанные с инвестициями» или «как выгодно вложить в капитал с целью получения прибыли».

Различные смысловые значения, связанные с понятием «инвестиционные идеи», не идентичны понятиям «инвестиции», «инвестиционная деятельность», «финансовый инструмент», понятным потребителям и закрепленным в Федеральном законе от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и в Федеральном законе от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Указанная вариативность значений словосочетания «инвестиционные идеи» в отношении услуг 36 класса МКТУ, представляющих собой финансовые услуги,

услуги оценочные, услуги в области страхования, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью, услуги 41 класса МКТУ, относящиеся к услугам в области обучения, воспитания и образования, развлечения, позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии описательного характера данных услуг, в силу того, что они никоим образом не будут восприниматься адресной группой потребителей как указывающие на вид услуг и их назначение.

В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №816115 подпадает под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Как следует из пункта 2.2 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации «оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (услуг). Обозначения, указывающие на не присущее конкретному товару свойство, которое средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются».

Поскольку лицо, подавшее возражение, не представило материалов, доказывающих правдоподобность возникновения у потребителей ложных ассоциаций, основания считать регистрацию товарного знака по свидетельству №816115 не соответствующей пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 816115.