

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.03.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Патентус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о регистрации товарного знака по заявке № 2020768824, при этом установлено следующее.

По заявке № 2020768824, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2020, заявителем испрашивалась правовая охрана в качестве товарного знака комбинированного обозначения



« » в отношении широкого перечня товаров и услуг 09, 35, 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 25.11.2021 о государственной регистрации товарного знака с указанием элементов «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» в качестве неохраемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы

заявленного обозначения содержит вывод о том, что названные словесные элементы указывают на назначение товаров и услуг, представленных в перечне заявки № 2020768824. Данный вывод основан на смысловом содержании слов «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), согласно следующим источникам: «Толковый словарь Ожегова» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova>), «Современная энциклопедия» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p>), «Большой Энциклопедический словарь» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p>), «Словарь экономических терминов» (https://economics_ru.academic.ru/2002).

Не согласившись с принятым Роспатентом решением, заявитель представил возражение, в котором привел доводы о том, что спорный словесный элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» является фантазийным по отношению ко всем заявленным товарам и услугам, поскольку рядовому потребителю не очевидно, что данное словосочетание характеризует товары и услуги.

Особым образом заявитель отметил, что деятельность в области права, в отношении которой также испрашивается правовая охрана спорного элемента, включает в себя представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах лицом или под наблюдением лица, являющегося членом суда, такого как консультант или представитель в гражданских делах, консультант или представитель в уголовных делах, консультант или представитель в связи с трудовыми спорами, а также деятельность по подготовке правовых документов (в том числе свидетельства о регистрации компании, договоров и прочих документов, касающихся деятельности по созданию компании, патентов и

всех видов авторских прав, подготовки актов, завещаний, дарственных и так далее). Заявитель обратил внимание на то, что словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» не встречается в какой-либо литературе в качестве вида юридической услуги либо в иных статьях, связанных с юриспруденцией, следовательно, оно не указывает напрямую на какую-либо юридическую услугу.

Заявитель убежден в том, что потребителю необходимы дополнительные рассуждения для того, чтобы понять, на какое именно назначение услуг может указывать спорное словосочетание. Согласно замыслу заявителя, обозначение «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» состоит из двух частей: «защита инвестиций в маркетинг» (что означает возможность защиты своих средств, вложенных в маркетинг) и «защита инвестиций в инновации» (что означает возможность защиты своих средств, вложенных в инновации, в том числе в объекты патентного права).

В возражении указано, что для понимания того, что именно подразумевается под защитой в контексте спорного обозначения, потребителю потребуется ряд ассоциативных цепочек, следовательно, невозможно сделать вывод о том, что словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» связано с товарами и услугами заявленного перечня, так как толкование данного словосочетания может быть различным у разных потребителей.

Также заявитель отметил, что разделение элемента «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» на части для оценки его смыслового содержания является неверным, при этом спорный элемент приобрел различительную способность в результате использования его заявителем, начиная с 2017 года.

С учетом вышеизложенного заявитель просил изменить решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке № 2020768824 в части отказа в признании словесного элемента «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» охраняемым в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 45 классов МКТУ, предоставить правовую охрану спорному элементу в составе комбинированного товарного знака.

С возражением были представлены следующие материалы:

- (1) копия оспариваемого решения;

- (2) распечатка сведений о заявке № 2020768824;
- (3) архивные и актуальные копии страниц сайта заявителя;
- (4) фотографии с мероприятий, включая рекламную продукцию;
- (5) распечатка словарной статьи в отношении понятия «компьютерная программа».

В результате рассмотрения возражения, поступившего 24.03.2022, Роспатентом было принято решение от 26.07.2022 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решение Роспатента от 25.11.2021.

Вместе с тем 26.10.2022 заявителем в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление о признании решения Роспатента от 26.07.2022 недействительным, которое было удовлетворено решением Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2023 по делу № СИП-968/2022.

Судом было установлено, что «анализируя спорный словесный элемент на предмет его соответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и приводя такой анализ в решении, Роспатент фактически установил, что для большинства заявленных услуг этот элемент напрямую не указывает на специфические свойства и назначение, вид или характеристики товаров или оказываемых услуг, а вызывает лишь в сознании потребителей необходимость домысливания и построения ассоциативного ряда. Указанный вывод явно следует из обоснования, приведенного Роспатентом в отношении групп товаров и услуг, указанных в спорной заявке» (страница 17 решения Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2023 по делу № СИП-968/2022).

Также отмечается, что «Роспатент сгруппировал испрашиваемые заявителем товары и услуги и проанализировал спорный словесный элемент в отношении такой сформированной им группы, однако, при квалификации спорного обозначения (товарного знака) в отношении широкого перечня товаров и услуг МКТУ Роспатент обязан привести мотивы, по которым это обозначение, как оно заявлено на регистрацию, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных товаров (услуг), для которых испрашивается правовая охрана, не соответствует

требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ» (страницы 17 и 18 решения Суда в интеллектуальных правах от 02.02.2023 по делу № СИП-968/2022).

С учетом приведенных мотивов вывод о том, что заявленное обозначение является описательным и не отвечает требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, был признан преждевременным.

Кассационная жалоба Роспатента в отношении решения Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2023 была оставлена без удовлетворения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2023. Указанным судебным актом установлено, что возможность сделать объединенный вывод по группам товаров и услуг не исключается при условии надлежащей мотивировки причин объединения товаров и услуг в такие группы для целей оценки вероятного восприятия обозначения адресными группами потребителей.

В то же время Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что построение ассоциативных рядов по отношению к группам товаров и услуг не исключает того, что спорное словосочетание может характеризовать некоторые отдельные конкретные товары и услуги напрямую без построения сложных ассоциативных цепочек. Именно данное обстоятельство послужило основанием для отмены решения Роспатента от 26.07.2022. Таким образом, установлено, что «суд первой инстанции обоснованно обязал административный орган выполнить соответствующий методологии анализ при повторном рассмотрении возражения» (страница 15 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2023 по делу № СИП-968/2022).

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2023 по делу № СИП-968/2022, оставленного в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2023 по тому же делу, возражение Общества с ограниченной ответственностью «Патентус», поступившее 24.03.2022, было рассмотрено повторно.

При повторном рассмотрении возражения заявитель в корреспонденции, поступившей 01.03.2023, ходатайствовал об уточнении возражения, а именно, просил изменить решение Роспатента от 25.11.2021 в части и предоставить

правовую охрану элементу «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» в составе
товарного знака



« _____ » В ОТНОШЕНИИ

услуг 45 класса МКТУ – *«консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; управление юридическое лицензиями; 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; 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; 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».*

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 01.06.2023, на основании пункта 45 Правил ППС заявителю было сообщено о новых мотивах, которые могут быть положены в основу вывода о несоответствии спорного

элемента «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В частности, коллегией установлено, что словосочетание «защита инвестиций» часто встречается в документах правового характера, в том числе, учебниках, подзаконных актах.

«С окончанием Второй мировой войны многие государства третьего мира, ранее бывшие колониями, заявили о своей независимости. В этот же период в страны третьего мира стали активно продвигаться международные инвестиции, что потребовало создания эффективного механизма их защиты. С этой целью 18 марта 1965 г. Всемирный банк открыл для подписания проект конвенции, устанавливающей порядок разрешения международных инвестиционных споров, и разослал его для одобрения государствам, являющимся членами данного банка. Конвенция вступила в силу 14 октября 1966 г. Она именуется в литературе Вашингтонской конвенцией или Конвенцией ICSID (от англ. International Convention on the Settlement of Investment Disputes). Российская Федерация подписала Вашингтонскую конвенцию 16 июня 1992 г., однако до настоящего времени не ратифицировала ее» (см. Абесадзе С.А., Андреева Т.К., Ануров В.Н. и др. Международный коммерческий арбитраж: учебник (издание второе, перераб. и доп.; под научной редакцией д.ю.н. О.Ю. Скворцова, к.ю.н. М.Ю. Савранского, к.ю.н. Г.В. Севастьянова; отв. ред. Т.А. Лунаева). - М.: «Статут», 2018. - 965 с.).

Более подробно с вопросом о сфере применения понятия «защита инвестиций» можно ознакомиться в учебном пособии «Международная практика регулирования иностранных инвестиций» (учебное пособие — М.: Анкил. 2001. 128 с., <https://mgimo.ru/upload/iblock/6eb/6eb7ae332e757724257b9831eded31f3.pdf>).

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», 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.

По вопросам поощрения и защиты инвестиций Министерство экономического развития Российской Федерации проводит переговоры о заключении соответствующих международных договоров Российской Федерации.

Регламент заключения международных договоров Российской Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 992) также содержит упоминание понятия защиты инвестиций.

Таким образом, понятие «защита инвестиций» может рассматриваться как устойчивое понятие в области экономики и права, характеризующее государственные гарантии, обеспечиваемые по отношению к правам инвесторов.

Например, «Защита инвестиций – это предусмотренный законом ряд юридических, технических, организационных и правовых действий, целью которых является обеспечение условий, способствующих сохранности капиталовложений, и гарантии защиты инвестиций, а также прав инвестора на вложенные средства и получение законной прибыли» (см. <https://utmagazine.ru/posts/10593-zaschita-investicii>).

С новыми мотивами и сведениями заявитель был ознакомлен на заседании 01.06.2023, а также в порядке, предусмотренном пунктами 19, 45 Правил ППС, путем размещения 04.06.2023 на официальном сайте протокола заседания, содержащего вышеуказанную информацию.

В связи с указанной информацией 22.06.2023 заявителем представлены письменные пояснения, в которых была отмечена необходимость анализа описательности спорного словосочетания в отношении услуг 45 класса МКТУ, для которых заявитель продолжает оспаривание решения Роспатента от 25.11.2021.

Также заявитель привел довод о том, что употребление словосочетания «защита инвестиций» в инвестиционной деятельности и в области инвестиционного права не относится к правовым услугам в отношении объектов интеллектуальной собственности, для которых заявитель испрашивает правовую охрану спорного обозначения. Сфера интеллектуальной собственности напрямую не относится к сфере инвестиционного права, а может лишь косвенно и опосредованно

способствовать инвестиционной деятельности. При этом слова «маркетинг» и «инновации» в составе спорного словосочетания относятся к таким объектам интеллектуальной собственности, как товарные знаки и объекты патентного права. Следовательно, аргументация об описательности словосочетания «защита инвестиций» не относится к услугам 45 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит рассмотреть возражение.

Кроме того, заявитель полагает, что словесный элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» должен рассматриваться как единое словосочетание без разделения его на какие бы то ни было части.

С учетом изложенного заявитель пришел к заключению о том, что новые в мотивы и сведения не свидетельствуют об описательности словосочетания «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» в отношении испрашиваемых заявителем услуг 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

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) (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 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.

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

соответственно. Слева и справа от слова «PATENTUS» размещены изобразительные элементы в виде стилизованного изображения щита и вертикальной полосы соответственно. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, светло-оранжевый, оранжевый, серый.

Оспариваемым решением словесный элемент «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» признан не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризует заявленные товары и услуги.

Согласно дополнительным доводам заявителя от 01.03.2023 и 22.06.2023, названное решение Роспатента оспаривается им в части исключения из правовой охраны словосочетания «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» в отношении услуг 45 класса МКТУ, перечисленных в ходатайстве об уточнении требований.

Анализ соответствия словесного элемента «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было установлено решением Роспатента от 25.11.2021 и не оспаривалось заявителем в Суде по интеллектуальным правам, смысловое содержание словосочетания «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» сводится к действиям по защите в отношении денежных средств / имущества, вложенных в маркетинговую и инновационную сферы.

Установленное содержание спорного элемента в полной мере соответствует содержанию данного словосочетания, о котором сообщает заявитель в возражении.

В то же время понятие «защита инвестиций» может рассматриваться как устойчивое понятие в области экономики и права, характеризующее государственные гарантии, обеспечиваемые по отношению к правам инвесторов. Например, «защита инвестиций – это предусмотренный законом ряд юридических, технических, организационных и правовых действий, целью которых является обеспечение условий, способствующих сохранности капиталовложений, и гарантии защиты инвестиций, а также прав инвестора на вложенные средства и получение законной прибыли» (см. <https://utmagazine.ru/posts/10593-zaschita-investicii>).

При оценке того, является ли спорное словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» характеризующим услуги испрашиваемого заявителем перечня с точки зрения назначения необходимо учитывать следующее.

Под понятием «назначение» для услуг подразумевается область применения, функции, круг потребителей, способность услуг удовлетворять потребности в чем-либо и т.д. Описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение товара / услуги, определяется через ассоциативный ряд, возникающий у рядового, среднего потребителя соответствующего товара / услуги.

Услуги «консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; управление юридическое лицензиями; 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; 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; 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», для которых заявитель испрашивает правовую охрану словосочетания «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» в составе

комбинированного обозначения по заявке № 2020768824, относятся к услугам в области права с уточнением определенной правовой сферы – сферы интеллектуальных прав. Все эти услуги являются однородными, имеют общий круг потребителей и характеризуются одинаковыми назначением, условиями оказания. Адресными группами потребителей для таких услуг являются участники гражданско-правовых отношений по вопросам интеллектуальных прав, не обладающие достаточными специальными знаниями в указанной сфере правового регулирования.

В отношении определения того, каким является впечатление рядового, среднего потребителя соответствующих услуг об обозначении, коллегия отмечает, что в композиции заявленного обозначения



«  PATENTUS | Защита инвестиций в маркетинг и инновации » явным образом доминирует словесный элемент «PATENTUS», в то время как изображение щита как символа защиты и фраза «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» несут второстепенную логическую, смысловую и индивидуализирующую нагрузку.

Конструкция «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» в составе заявленного обозначения размещена в правой части, исполнена значительно меньшим шрифтом, нежели основной элемент заявленного обозначения, при этом разделена на три строки, определяя возможность потребителя воспринимать данное обозначение в целом как поясняющее, а также воспринимать его как фразу, состоящую из частей «защита инвестиций», «в маркетинг», «и инновации». Иными словами, представленное на регистрацию товарного знака исполнение элементов предлагает потребителю последовательно погружаться в смысловое значение исследуемого обозначения в целом и его части «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» отдельно.

При восприятии заявленного обозначения потребитель визуально воспринимает выполненные мелким шрифтом слова в качестве поясняющей характеристики. При этом существо пояснения определяется, прежде всего, первым словом «защита» либо первой строкой «защита инвестиций». И в том, и в другом в

формате восприятия следует исходить из возможности ассоциативного представления потребителей о характеристиках услуг, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение.

В связи с указанным коллегия принимает во внимание представленные в возражении источники относительно существования юридических услуг и услуг в области права, определяющие их как представление интересов клиентов с целью надлежащей правовой защиты. Слово «защита» в контексте юридических услуг воспринимается исключительно в качестве указания на их характеристику, поскольку данным понятием в области права охватывается комплекс мер правового характера, направленных на предотвращение нарушений в конкретной сфере. В качестве иллюстрации того, что слово «защита», акцентирующее на себе внимание спорного словосочетания в первую очередь, очевидным образом ассоциируется с правовыми услугами, коллегией приведено устоявшееся понятие «защита инвестиций», которое используется в правовой сфере, связанной с инвестиционной деятельностью.

Довод заявителя о том, что инвестиционная деятельность только опосредованно может носиться к правовой охране и защите объектов интеллектуальной собственности, не убедителен, поскольку инвестиции как капиталовложения включают различные формы капитала, как денежные, так и имущественные, включая имущественные права.

Что касается того, требуется ли адресной группе потребителей домысливание при восприятии спорного словосочетания по отношению к рассматриваемым услугам, то коллегия обращает внимание на то, что логическое ударение в сложной для восприятия фразе «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» падает на словосочетание «защита инвестиций», которое ориентирует потребителей относительно правовой природы оказываемых с использованием спорного обозначения услуг благодаря присутствию слова «защита», а также указывает на то, что такие правовые услуги оказываются по отношению к капиталу, который может быть выражен не только в денежном эквиваленте, но и в форме результатов

инновационной деятельности, к которым относятся объекты интеллектуальной собственности.

Коллегия принимает во внимание то обстоятельство, что спорное словосочетание является сложным, неудобопроизносимым и трудно запоминаемым. Вследствие указанного для осознанного понимания того, что именно может характеризовать спорное словосочетание в целом, потребителю может потребоваться дополнительное время. Одновременно расположенные на первой строке слова «защита инвестиций» указывают на определенный результат, получаемый потребителями соответствующих услуг, как следствие, сообщают о предназначении услуг для удовлетворения потребностей в области правовых мер по предупреждению и прекращению нарушений.

Заявитель полагает, что знание потребителей о правовых услугах в какой-то сфере не могут быть экстраполированы потребителем на правовые услуги в другой сфере, однако родовая группа правовых услуг общая, при этом сферы инвестиционный и инновационной деятельности тесно связаны. Указание заявителя на то, что слова «маркетинг» и «инновации» относятся к товарным знакам и объектам промышленной собственности, что не очевидно на первый взгляд, не меняет возможности восприятия всей фразы в целом в качестве характеристики рассматриваемых услуг 45 класса МКТУ, поскольку в основе ее смыслового содержания лежит расположенное на первой строке словосочетание «защита инвестиций».

С учетом изложенного, принимая во внимание возможность восприятия заявленного обозначения адресной группой потребителей, коллегия приходит к заключению о том, что спорное словосочетание «Защита инвестиций в маркетинг и инновации» без домысливания и рассуждения ориентирует потребителей относительно правовой природы оказываемых услуг, относящихся, в свою очередь, к инвестиционно-инновационной сфере, что в полной мере относится к услугам правового характера в сфере интеллектуальных прав, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в целом.

Таким образом, для исследуемых коллегией услуг 45 класса МКТУ, которые представляют собой юридические услуги в области правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, а также тесно связаны с названным видом деятельности, нельзя прийти к выводу о фантазийности спорного словосочетания, что приводит к отсутствию оснований для изменения оспариваемого решения в части квалификации спорного элемента как описательного, не соответствующего подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (подпункт 1 пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса), то коллегией исследованы также представленные заявителем материалы в обоснование довода возражения о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования заявителем с 2017 года.

Заявителем представлены фотоматериалы (4), 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 (3) и для рекламной продукции.

Вместе с тем данные материалы не позволяют установить вид услуг, оказываемых с использованием заявленного обозначения, длительность такого использования, возникновение у потребителей ассоциативной связи соответствующего обозначения как средства маркировки услуг заявителя.

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

испрашиваемых услуг, в результате которого оно стало восприниматься потребителями как средство индивидуализации 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.

Принимая во внимание дополнительные мотивы, которые отсутствовали в ранее принятом решении Роспатента от 25.11.2021, 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 с учетом дополнительных обстоятельств.