

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 28.06.2022 возражение Валеева Азата Иршатовича, г. Уфа (далее - заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021745663, при этом установила следующее.

Обозначение «**Деньги делают деньги**» по заявке № 2021745663 с датой поступления от 21.07.2021 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 20.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 1 пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующими доводами.

В соответствии с информацией, полученной по сети Интернет (См. сайты <https://www.ozon.ru/product/dengi-delayut-dengi-ot-zarplaty-do-finansovoy-svobody-lebedev-dmitriy-231026375/?sh=1gFQpg8B>, <https://alpinabook.ru/authors/dmitriy-lebedev/>, <https://www.youtube.com/channel/UChOUq89vt8sLiCnQUPc9t3Q>, <https://lebedevdmitry.com/>, <https://www.facebook.com/people/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2/1000049886166>

32/) заявленное обозначение воспроизводит название книги «Деньги делают деньги», автором которой является Дмитрий Лебедев.

Без согласия правообладателя вышеуказанного произведения заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении всех заявленных товаров и услуг, так как в случае его регистрации на имя заявителя потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров/ лица оказывающего услуги.

При проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей.

На канал «Деньги делают деньги» Дмитрия Лебедева на Youtube подписано 6,9 тысяч человек (см.<https://www.youtube.com/channel/UChOUq89vt8sIiCnQUPc9t3Q>), а видеоролик с таким названием и ссылкой на книгу Дмитрия Лебедева в описании (см.<https://www.youtube.com/watch?v=3eAtN62vq0U>) просмотрело более 900 тысяч человек. Статья о книге на сайте «Theory & Practice» (см.<https://theoryandpractice.ru/posts/17919-kopit-ili-ne-kopit-kak-dengi-delayut-dengi>) набрала более 21 тысячи просмотров, в связи с чем экспертиза приходит к выводу об известности данной книги среднему потребителю.

Кроме того, к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, оказывающего услуги, могут быть отнесены имитации известных для потребителей обозначений, используемых для маркировки товаров и услуг.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, так как в случае его регистрации на имя заявителя потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, производящего товары, оказывающего услуги, либо того, что реализуемые товары и/или оказываемые

услуги под заявленным обозначением производятся/осуществляются с разрешения правообладателя указанного произведения

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2020 по делу № СИП-976/2019, одного факта использования обозначения различными лицами до даты приоритета товарного знака недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением;

- Интернет-сайты, на которые ссылается экспертиза в решении, не содержат в себе информации, которая бы подтверждала распространенность и известность данной книги. Сам по себе факт публикации литературного произведения без доказательств приобретения соответствующих материальных носителей каким-либо существенным числом потребителей данных услуг (или иных доказательств осведомленности потребителей о произведении) не свидетельствует об известности произведения (а соответственно, о вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этого произведения). Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению только в том

случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его исключительно с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака;

- указанное основание для отказа в части подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не подлежит проверке в ходе проведения экспертизы заявки. Для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса законодательством предусмотрены иной правовой механизм и иная процедура, которые соответствуют существу охраняемого данной нормой интереса, – оспаривание уже зарегистрированного товарного знака заинтересованным лицом путем подачи им соответствующего возражения (подпункт 1 пункта 2 статьи 1512, пункты 1 и 2 статьи 1513 Кодекса);

- стоит отметить, что название данной книги не придумано Дмитрием Лебедевым, так как одно из первых упоминаний о фразе «Деньги делают деньги» относится еще к 1776 году. Фраза была использована известным экономистом Адамом Смитом в научном труде «Богатство народов».

В дополнение к возражению заявителем были представлены сведения о деятельности заявителя, в том числе свидетельства на принадлежащие ему товарные знаки, например, «Денежный магнит» №738521, «мышление миллиардера» №867381, «Мой мозг-миллионер» №734087, «Отправь деньги на работу» №863388 и др.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2021) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный товарный знак «Деньги делают деньги», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «Деньги делают деньги» воспроизводит название книги, автором которой является Дмитрий Лебедев. Год издания книги 2020, тираж 3000 экземпляров, издательство Альпина Паблишер.

Книга Дмитрия Лебедева «Деньги делают деньги» выходит как в бумажном виде, так и в электронном виде (в качестве аудио-книги), о чем свидетельствуют такие сайты сети Интернет, как <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1256222/>, <https://www.ozon.ru/product/dengi-delayut-dengi-ot-zarplaty-do-finansovoy-svobody-lebedev-dmitriy-leonidovich>, <https://alpinabook.ru/catalog/book-dengi-delayut-dengi/>, <https://www.litres.ru/dmitriy-lebedev-22887453/dengi-delaut-dengi/?ysclid=1943i5rgly584381691> и др. Приобрести указанную книгу можно на таких известных маркетплейсах, как Озон, Вайлдберриз, Сбермегамаркет, Авито,

Яндекс. Маркет, в книжных магазинах Читай-город, Буквоед, Республика и т.д. С отзывами о книге «Деньги делают деньги» можно ознакомиться, например, на сайте [https://otzovik.com/reviews/kniga\\_dengi\\_delayut\\_dengi-dmitriy\\_lebedev/](https://otzovik.com/reviews/kniga_dengi_delayut_dengi-dmitriy_lebedev/), <https://mybook.ru/author/dmitrij-lebedev/dengi-delayut-dengi/reviews/>.

Согласно сведениям, имеющимся на различных ресурсах всемирной сети Интернет, на канал Дмитрия Лебедева «Деньги делают деньги» подписано 6,99 тысяч человек (см. <https://www.youtube.com/channel/UChOUq89vt8sIiCnQUPc9t3Q>), а видеоролик с таким названием и ссылкой на книгу Дмитрия Лебедева в описании (см. <https://www.youtube.com/watch?v=3eAtN62vq0U>) просмотрело около 1 млн. человек. Статья о книге на сайте «Theory & Practice» (см. <https://theoryandpractice.ru/posts/17919-kopit-ili-ne-kopit-kak-dengi-delayut-dengi>) набрала более 21 тысячи просмотров.

При наборе в поисковой строке Яндекса словосочетания «Деньги делают деньги» большая часть ссылок относится к книге Дмитрия Лебедева и отзывам на нее.

Как справедливо отмечено экспертизой, в настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации является всемирная сеть Интернет, которая позволяет находить и анализировать необходимую информацию в режиме реального времени. При этом сведения, полученные посредством сети Интернет, следует учитывать при проведении экспертизы, в том числе при анализе обозначения на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

С учетом имеющейся на различных ресурсах сети Интернет общедоступной информации о книге Дмитрия Лебедева «Деньги делают деньги» можно сделать вывод об известности этой книги и ее автора среднему российскому потребителю, являющемуся адресатом товаров и услуг, для индивидуализации которых

испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг, что способно вызывать соответствующие ассоциации с указанным лицом либо с издательством, в котором печатается книга с названием «Деньги делают деньги», но не с заявителем по рассматриваемой заявке – Валеевым Азатом Иршатовичем из города Уфы.

В результате указанных ассоциаций с иным лицом, основанных на предшествующем опыте, полученном доступным широко распространенным способом, потребитель может быть введен в заблуждение заявленным обозначением при его использовании в гражданском обороте при маркировке заявленных товаров и услуг, порождая в его сознании представление об изготовителе этих товаров и услуг, которое не соответствует действительности.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует считать правомерным.

Представленные заявителем сведения о деятельности, включающие свидетельства на ряд товарных знаков, не опровергают вышеуказанный вывод о существующей вероятности введения потребителя в заблуждение.

В отношении основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 9, приведенного в заключении экспертизы, коллегия отмечает следующее. Согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса. Таким образом, применение на стадии экспертизы в отношении заявленного обозначения положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

О запрете на применение указанной нормы Кодекса на стадии экспертизы заявленного обозначения в отсутствие обращения заинтересованного лица - обладателя авторских прав указывает Суд по интеллектуальным правам (см.

Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2022.**