


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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/](http://broker.vtb.ru/trade/investideas/) (3);
- скрин-шот сайта инвест-идеи.пф (4);
- скрин-шот сайта [iticapital.ru/services/traders/trade-idea/](http://iticapital.ru/services/traders/trade-idea/) (5);
- скрин-шот страницы [yandex.ru/search/](http://yandex.ru/search/) (6);
- скрин-шот сайта [invest-heroes.ru/ideas](http://invest-heroes.ru/ideas) (7);
- скрин-шот сайта [journal.tinkoff.ru/flows/invest-ideas/](http://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;

- заявленное обозначение в отношении иных услуг 36 и 41 классов МКТУ, не имеющих отношение 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 «Инвестидеи» (12).

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 обозначения, 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности приложение под обозначением «Инвестидеи» для iPhone в App Store (9). Правообладателем товарного знака предъявлена претензия к лицу, подавшему возражение, с требованием произвести изменение названия такого приложения (10).

Ввиду наличия спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем спорного товарного знака в отношении обозначения «Инвестидеи» коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 816115 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «Инвестидеи» используется многими компаниями в отношении однородных услуг, вошел во всеобщее употребление в качестве наименования услуги определенного вида, а также включает видовое понятие товара, характеризующее часть услуг 36, 41 классов МКТУ, относящихся к инвестиционным, финансовым услугам, и являющихся ложным указанием в отношении части иных услуг 36, 41 классов МКТУ, не относящихся к ним.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака относится к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида, не нашел своего отражения в материалах дела, поскольку с возражением не представлено доказательств того, что спорное обозначение применялось различными лицами длительный период времени для обозначения (маркировки) товара или услуги определенного вида, и такое применение привело к утрате его индивидуализирующей функции и приобретению им статуса наименования конкретного товара/услуги.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №816115 не соответствует подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что словесный элемент «Инвестидеи» является термином.

Согласно Большой энциклопедии термин – слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике, искусстве (Москва, Терра, 2006, т.50, с. 381).

В возражении не приведены какие-либо словарно-справочные словари, толковые словари и иные издания, позволяющие определить, что обозначение «Инвестидеи» свидетельствует о его терминологическом характере.



В связи с изложенным, мнение возражения о том, что слово «Инвестидеи» является термином, следует признать ошибочным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью ввиду его использования различными лицами при оказании финансовых и экономических услуг.

Лицом, подавшим возражение, в подтверждение указанных доводов были представлены распечатки из сети Интернет (3-8).

В упомянутых источниках информации, невозможно установить в каких областях деятельности оказывались услуги под обозначением «Инвестидеи», которые бы коррелировались с позициями перечня услуг, приведенных в оспариваемом товарном знаке. В распечатках под данным обозначением раскрываются разные понятия, относящиеся к оценке рынков инвестиций, идеи, связанные с продвижением рекламы, игр и образования, авиаперевозкам и т.д. Не доказан также факт того, что обозначение «Инвестидеи» ассоциируется с какими-либо конкретными лицами, оказывающими финансовые и экономические услуги. Кроме того, многие из распечаток относятся к периоду, предшествующему дате приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не принимаются во внимание. В некоторых источниках содержится иное обозначение «Инвет-идеи», выполненное через дефис.

Таким образом, представленные с возражением сведения не подтверждают, что обозначение «Инвестидеи» использовалось различными лицами до даты приоритета спорного товарного знака в отношении услуг, относящихся к финансовой и экономической деятельности. В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что оно не обладало различительной способностью и не выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Анализ доводов возражения о несоответствии оспариваемого обозначения положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающего различительной способностью, указывающего на характеристики части услуг 36, 41

классов МКТУ, и являющегося ложным указанием для остальной части услуг 36, 41 классов МКТУ (смотри перечень выше в доводах возражения), коллегия указывает следующее.

Словесный элемент «Инвестидеи» оспариваемого товарного знака не является лексической единицей какого-либо языка, вошедшей в состав словарных или словарно-справочных источников. Следовательно, можно утверждать, что обозначение носит фантазийный характер по отношению к указанным в спорном товарном знаке услуг 36, 41 классов МКТУ.

Вместе с тем, даже если разделить слово «Инвестидеи» на элементы “инвест” (инвестиционный – соотносящийся по знач. с сущ.: инвестиция, связанный с ним (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка). Инвестиция – вложение капитала в какое-либо предприятие (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка). Инвестиция – долгосрочные вложения капитала в отдельные отрасли экономики внутри страны и за рубежом (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. толковый словарь русского языка)) и «идеи» (план, мысль, намерение (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка)), то сложносоставное слово может иметь несколько значений «инвестиционный план», «инвестиционная мысль», «инвестиционное намерение». В связи с тем, что семантика словесного элемента «Инвестидеи» может быть воспринята средним российским потребителем по-разному.

Для того, чтобы сформировать однозначное мнение о семантике словесного элемента «Инвестидеи» среднему российскому потребителю понадобятся дополнительные размышления, которые могут быть субъективными.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе товаров нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания обозначения «Инвестидеи» описательным элементом, необходимым для использования его

различными субъектами хозяйственной деятельности при маркировке однородных оспариваемым услуг в гражданском обороте.

Восприятие словесного элемента «Инвестидеи» ассоциативно, следовательно, носит субъективный характер.

Представленные сторонами спора лингвистические заключения (2, 11) носят взаимоисключающие вывод, поэтому не могут быть положены в основу выводов об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения со словесным элементом «Инвестидеи».

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, основаны на выводах об описательности обозначения «Инвестидеи», ввиду которой потребители могут быть введены в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

Однако, как установлено выше, представленные доказательства не позволяют сделать вывод о восприятии оспариваемого товарного знака в качестве указания характеристики услуг, следовательно, отсутствуют основания для утверждения о том, что слово «Инвестидеи» порождает в сознании потребителей представление об определенном виде оказываемых услуг, которое не соответствует действительности.

Резюмируя изложенное, коллегия считает доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса недоказанными.

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.**