

**Федеральная служба по интеллектуальной
собственности**

Федеральное государственное бюджетное
учреждение

**«Федеральный институт
промышленной собственности»
(ФИПС)**

Бережковская наб. 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993
Телефон (8-499)240-60-15. Факс (8-495)531-63-18

На № - от 23.06.2022

Наш № 2020755792 (869350)

При переписке следует ссылаться на наш №
Исходящая корреспонденция от 07.10.2022

192012,
г. Санкт-Петербург,
ул. Ново-Александровская, д. 14, кв. 70,
Гогаладзе О.Ю.



(210) Заявка № 2020755792

(111) Государственная регистрация товарного знака №869350

Направляю Вам решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.10.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 23.06.2022.

Приложение: на 13л. в 1 экз.

Инженер сектора организационного
обеспечения деятельности палаты
по патентным спорам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 56929A001DAEC5A748CE9C0970A59F4D

Владелец: Куликова Анастасия Леонидовна

Срок действия с 14.01.2022 по 14.01.2023

Куликова А.Л.

Орлова Е.А. (499)240-30-14

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18

Наш № 2020755792 (869350)

Р Е Ш Е Н И Е
от «07» октября 2022г.

Дата поступления возражения: 23.06.2022

Лицо, подавшее возражение:

ИП Кузнецова Ю.А.

Рассмотрено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания).

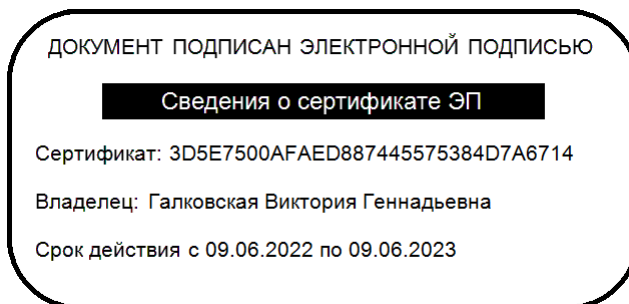
Принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №869350.

Решение принято по результатам рассмотрения возражения на заседании от 13.09.2022 коллегии в составе: Низова А.А., Суrowова П.В., Никитина О.П.

Заключение коллегии прилагается.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Галковская В.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 23.06.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Кузнецовой Ю.А., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869350, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Разумный инвестор**» по заявке №2020755792 с приоритетом от 07.10.2020 зарегистрирован 16.05.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №869350 в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ИП Гогаладзе О.Ю., Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №869350 тождествен коммерческому обозначению, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение осуществляло просветительскую деятельность в области обучения финансовой и инвестиционной грамотности с 2019 года, что подтверждается записями в социальных сетях Вконтакте и Instagram, свидетельствующими об активной деятельности при использовании своего коммерческого обозначения «Разумный инвестор» (приложения №№2, 3);

- коммерческое обозначение «Разумный инвестор» используется ИП Кузнецовой Ю.А. в гражданском обороте в том числе при реализации однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, а также производства товаров 16 класса МКТУ;

- при определении возможности введения потребителя в заблуждение в связи с регистрацией данного товарного знака необходимо учитывать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №869350 является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, которое лицо, подавшее возражение, ввело в оборот и активно использует в коммерческой деятельности с 2019 года. Сходство до степени смешения выражается в совпадении по фонетическому, семантическому, графическому критериям;

- таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, сходное до степени смешения обозначение уже было введено в коммерческий оборот лицом, подавшим возражение, и приобрело известность у потребителей. Таким образом, в результате регистрации данного товарного знака произошло смешение средств индивидуализации и введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара/услуг, что является недопустимым.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869350 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншот поисковой системы Яндекс с запросом «Юлия Кузнецова реальный инвестор»;

2. Скриншот созданного сообщества «Международный университет инвестиций» в «ВКонтакте» <https://vk.com/jkmarafon> (количество подписчиков данной группы составляет более 2700 человек);

3. Скриншот созданного канала «Международная Академия инвестиций Юлии Кузнецовой» с «YouTube» (количество подписчиков данного канала составляет более 3000 человек);

4. Скриншот сайта Юлии Кузнецовой <https://www.ikmarafon.ru/>;

5. Копия договора №1 от 21.01.2020 на создание сайта;

6. Скриншот страницы Международной премии «Главные женщины» [https://xn--80aebkafpsudb61vah.xn--p1ai/juliakuznecova](https://xn--80aebkafpsudb61vah.xn--p1ai/juliakuznecova;);

7. Скриншот страницы Юлии Кузнецовой в «Instagram» https://dumpoir.com/v/fincoach_jk (более 630.000 подписчиков);

8. Скриншот дипломов инвестиционной Премии Investment Leaders-2021 <https://investleaders.pro/obyavlenyi-laureaty-i-investiczionnoj-premii-invest>;

9. Скриншот интервью на портале bi-school.ru <https://bi-school.ru/yuliya-kuznetsova-sekret-uspeha-v-investitsiyah/>;

10. Скриншот интервью бизнес-порталу «Жажда» [https://zhazhda.biz/interviews/yuliya-kuznecova](https://zhazhda.biz/interviews/yuliya-kuznecova;);

11. Копии сведений об оплате курса и выданных сертификатов о прохождении обучения по курсу «Разумный инвестор»;

12. Скриншот группы «ВКонтакте» PRO.FINANSY Гогаладзе О.Ю. с наименованиями курсов;

13. Скриншот поисковой системы Яндекс с запросом «Гогаладзе Ольга»;

14. Копии сопроводительного письма и заключения комиссии ООО «Учебный центр развитие» от 19.03.2020;

15. Скриншот переписки в чате учеников курса «Разумный инвестор»;

16. Свидетельство о депонировании №022-012778 от 18.04.2022;

17. Копия ПП №197 от 12.06.2022.

Правообладатель был надлежащим образом уведомлен о поступившем 23.06.2022 возражении; 13.08.2022 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Разумный инвестор», используемое Кузнецовой Ю.А., не отвечает признакам коммерческого обозначения. Возражением от 23.06.2022 Кузнецовой Ю.А. не подтверждается принадлежность ей какого-либо предприятия, а также известность коммерческого обозначения;

- в качестве обоснования использования и известности спорного обозначения Кузнецова Ю.А. предоставляет скрины своих страниц из социальных сетей, мессенджеров и сети Интернет, однако, в данных скринах отсутствует обозначение «Разумный инвестор», информация относится непосредственно к Кузнецовой Ю.А.;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ИП Кузнецовой Ю.А., так и соответствующих услуг, которые бы оказывались данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с ИП Кузнецовой Ю.А. (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при заказе услуг 35, 42, 45 классов МКТУ).

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

С учетом даты (07.10.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №869350 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение

должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №869350 представляет собой словесное обозначение «**Разумный инвестор**», выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

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

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №869350 с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение. Лицо, подавшее возражение, ведёт свою

деятельность под обозначением «Разумный инвестор». По мнению лица, подавшего возражение, его деятельность соотносится с услугами 35, 42, 45 классов МКТУ, указанными в оспариваемой регистрации.

Обозначение, используемое лицом, его подавшим, и оспариваемый товарный знак являются сходными, так как в их состав входят тождественные словесные элементы «Разумный инвестор».

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №869350 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против

предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «Разумный инвестор», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «Разумный инвестор» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству №869350 - 07.10.2020, то есть документы, которые датированы позже указанной даты или которые не имеют исходных данных, не могут быть проанализированы в настоящем заключении (приложения №№1- 4, 6-11, 16, 17).

В отношении копии договора №1 от 21.01.2020 на создание сайта лица, подавшего возражение (приложение № 5), коллегия отмечает, что само по себе доменное имя не может признаваться коммерческим обозначением (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 г. № С01-301/2017 по делу № А60-1837/2016).

Так как лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие право на коммерческое обозначение «Разумный инвестор», коллегия не может прийти к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения нарушает права лица, подавшего возражения, в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении коммерческого обозначения.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем

обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром/услугой и его предшествующим производителем.

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Ни из представленной копия договора №1 от 21.01.2020 на создание сайта (приложение №5), ни из копии сопроводительного письма и заключения комиссии ООО «Учебный центр развитие» от 19.03.2020 (приложение №14) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировались данные услуги. Что касается представленного скриншот переписки в чате учеников курса «Разумный инвестор» (приложение №15), то в указанной переписке действительно присутствует обозначение «Разумный инвестор», однако, этого недостаточно для вывода о том, что потребитель будет введен в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 35, 42, 45 классов МКТУ.

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах предоставляемых услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «Разумный инвестор» для маркировки своих услуг, о степени информированности потребителей об обозначении «Разумный инвестор», включая результаты социологических опросов.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №869350 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и обозначением лица, подавшего возражение, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №869350.

Лица, участвовавшие в рассмотрении возражения:

лицо, подавшее возражение (или его представитель): Балашова Я.В.

правообладатель (или его представитель): Селиханова А.А., Закариев З.М.

представитель экспертного отдела ФИПС: уведомлен, отсутствует.

Заключение подготовлено коллегией в следующем составе:

Председательствующий:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 06C78D00DCADF4B6449C2F1C155603AC

Владелец: Низова Александра Александровна

Срок действия с 10.11.2021 по 10.11.2022

Низова А.А.

Члены:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 484C950022AECEAB443824072513E04D

Владелец: Суrowова Полина Вадимовна

Срок действия с 19.01.2022 по 19.01.2023

Суrowова П.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 258BB400A0AEB68440EB044C6B5C9F8B

Владелец: Никитина Оксана Петровна

Срок действия с 25.05.2022 по 25.05.2023

Никитина О.П.