

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.07.2024 возражение, поданное Акционерным обществом «Тинькофф Банк», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2024709067, при этом установлено следующее.

**Т-ИНВЕСТ
ЛАБ**

Регистрация обозначения « **Т-ИНВЕСТ
ЛАБ** » по заявке № 2024709067, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2024, в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.06.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2024709067 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 38, 41, 43, 45 классов МКТУ и части услуг 35, 36, 39, 42 классов МКТУ с указанием слов «ИНВЕСТ ЛАБ» неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что слова «ИНВЕСТ ЛАБ» указывают на видовое наименование предприятия, а также на вид и назначение заявленных товаров и услуг в силу своего значения: «ИНВЕСТ» – транслитерация английского слова «invest» – вкладывать

деньги; «ЛАБ» – сокращение от «лаборатория», см. Интернет <https://translate.google.ru/>, <https://sokr.ru/лаб/>. В отношении части услуг 35, 36, 39, 42 классов МКТУ установлено несоответствие слова «ИНВЕСТ» и, как следствие, всего обозначения в целом требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с возможностью введения потребителей в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2024, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 10.06.2024 в части дискламации словесных элементов «ИНВЕСТ ЛАБ».

По мнению заявителя, слова «ИНВЕСТ ЛАБ» являются фантазийными и способны вызывать различные ассоциации у потребителей: слова «ИНВЕСТ» и «ЛАБ» отсутствуют в словарях и потребителями могут восприниматься как фантазийные или как сокращения от слов «инвестиции» / «инвестор» / «инвеститура» и «лаборатория» / «лабораторный» / «линейный алкилбензол» / «легкая авиационная бригада», что также формирует фантазийный характер словосочетания.

При этом заявитель обратил внимание на то, что в составе заявленного обозначения слово «ИНВЕСТ» представлено в виде части элемента «Т-ИНВЕСТ», следовательно, не должно оцениваться в отрыве от композиции обозначения.

В возражении также отмечается отсутствие в испрашиваемом перечне товаров и услуг, связанных с деятельностью лабораторий, приведена практика регистрации товарных знаков, включающих слово «ЛАБ».

В завершение своих доводов заявитель просит учесть тот факт, что на его имя уже произведена регистрация товарных знаков, построенных по тому же принципу,

что и заявленное обозначение, а именно: « **ТИНВЕСТ**
ЛАБ » по свидетельству № 1012077, « **Т-ИНВЕСТ** » по свидетельству № 1030202, « **Т-БИЗНЕС** » по свидетельству № 1012080, « **Т-ПАРТНЕРЫ** » по свидетельству № 1012179, « **Т-СТРАХОВАНИЕ**
БУДУЩЕГО » по свидетельству № 1027862, « **Т-ХОЛДИНГ** » по

свидетельству № 1012079, «**Т-КАПИТАЛ**» по свидетельству № 1012081, «**Т-БАНК**» по свидетельству № 1026735.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации обозначения по заявке № 2024709067 с включением слов «ИНВЕСТ ЛАБ» в качестве охраняемых элементов.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) Скриншоты о поиске значений слова «инвест», dic.academic.ru, gramota.ru.
- (2) Скриншоты о поиске значений сокращения «ЛАБ» sokr.ru.
- (3) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «ТБанк».

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

С учетом даты (01.02.2024) поступления заявки № 2024709067 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2024709067 заявлено

**T-ИНВЕСТ
ЛАБ**

комбинированное обозначение « **T-ИНВЕСТ
ЛАБ** », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 10.06.2024 оспаривается заявителем в части указания о дискламации слов «ИНВЕСТ ЛАБ», что и составляет предмет рассмотрения.

Слово «ИНВЕСТ», как справедливо отметил заявитель, не обнаруживается в толковых словарях русского языка. Однако семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых может быть установлено, что адресной группой потребителей (российские потребители товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака) очевидно воспринимается их смысл (см. акты Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-247/2020, СИП-650/2019, СИП-430/2016, СИП-629/2016, СИП-427/2016, СИП-163/2017, СИП-334/2019).

Нельзя не согласиться с утверждением оспариваемого решения о том, что «ИНВЕСТ» – транслитерация английского слова «invest», означающего:

- помещать, вкладывать деньги, капитал; покупать что-либо; облекать (полномочиями); одевать, облачать; окружать, блокировать (воен.) – см. Англо-русский словарь Мюллера 1969 г., <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/934070>;

- инвестировать, вкладывать деньги, капитал; покупать (разг.); облачать, наряжать; окутывать, окружать; покрывать; облекать (полномочиями); блокировать, окружать (воен.) – см. Англо-русский современный словарь 2014 г., https://top_english.academic.ru/43781.

Слово «ИНВЕСТ» имеет семантику, связанную с инвестированием. Данный вывод основан на тождестве звучания слов «ИНВЕСТ» и «invest», где последнее означает «инвестировать», «инвестирование», что нашло отражение в ключевой роли части «ИНВЕСТ» в формировании таких однокоренных слов русского языка

как «инвестор», «инвестиционный», «инвестиция», «инвестировать» и т.д. Также коллегией установлено присутствие слова «ИНВЕСТ» в онлайн словаре в качестве первой части сложных слов со значением «относящийся к инвестициям, инвестированию» (<https://gramota.ru/>). Таким образом, потребителю ясна смысловая нагрузка, которую привносит данное слово в заявленное обозначение.

В свою очередь, слово «ЛАБ» в словаре сокращений и аббревиатур обнаруживается в качестве сокращения от слов «лабораторный», «лаборатория» – см., например, Словарь сокращений и аббревиатур «Академик», 2015 г., <https://sokrasheniya.academic.ru/5117>. При этом лаборатория – учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, анализы (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/95630>).

Вместе с тем согласно практике Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022, от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021, «те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей».

**Т—ИНВЕСТ
ЛАБ**

В составе заявленного обозначения « **Т—ИНВЕСТ
ЛАБ** » выделено две строки, где размещены, соответственно, части « **Т—ИНВЕСТ** » и « **ЛАБ** ».

Таким образом, с точки зрения графики слова «ИНВЕСТ ЛАБ» не воспринимаются в целом, следовательно, оценка их по-отдельности правомерна.

В композиции заявленного обозначения слово «ИНВЕСТ» связано с частью «Т» и изобразительным элементом, то есть порождает неопределенный в целом

образ, хотя и ассоциативно связанный с инвестициями. В таком варианте на имя заявителя уже зарегистрирован товарный знак «**Т-ИНВЕСТ**» по свидетельству № 1030202. Дополнительная часть «ЛАБ» заявленного обозначения не меняет названного восприятия, она привносит указание на лабораторию, однако заявителем еще в период экспертизы 05.04.2024 была приведена просьба об исключении из перечня части услуг, в том числе наименований, которые могут иметь связь с таким учреждением как лаборатория.

**Т-ИНВЕСТ
ЛАБ**

Таким образом, в составе заявленного обозначения «**Т-ИНВЕСТ ЛАБ**» признание слов «ИНВЕСТ» и «ЛАБ» неохранными в отношении сокращенного заявителем перечня товаров и услуг не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса и законным ожиданиям заявителя, основанным на произведенных ранее регистрациях построенных по тому же принципу товарных знаков: «**Т-ИНВЕСТ**» по свидетельству № 1030202, «**Т-БИЗНЕС**» по свидетельству № 1012080, «**Т-ПАРТНЕРЫ**» по свидетельству № 1012179, «**Т-СТРАХОВАНИЕ БУДУЩЕГО**» по свидетельству № 1027862, «**Т-ХОЛДИНГ**» по свидетельству № 1012079, «**Т-КАПИТАЛ**» по свидетельству № 1012081, «**Т-БАНК**» по свидетельству № 1026735, а также «**ТИНВЕСТ ЛАБ**» по свидетельству № 1012077.

С учетом сказанного заявленное обозначение может быть зарегистрировано для таких товаров и услуг в целом без указания дискламации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2024, изменить решение Роспатента от 10.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024709067.