

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 29.04.2023, поданное Акционерным обществом «С8 Капитал», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021783948 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение « **s8.** » по заявке №2021783948, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 16, 28, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 16, 28, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание простых букв и цифры, в целом, которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из двух элементов, не обладающих различительной способностью (латинская буква «S» и цифра «8»), а также одного общепринятого символа, а именно «.» (точка). При этом все элементы выполнены специально созданным авторским шрифтом и имеют графическую проработку. Использование элементов различной высоты и особенности их взаимного расположения (последним стоит элемент точка, создавая тем самым образ законченного предложения) в целом образуют комбинацию, обладающую различительной способностью и воспринимаемую по отношению к заявленным товарам и услугам как необычную, оригинальную;

- многолетняя практика Роспатента (с 1985 года по настоящее время), подтверждает, что сочетания только букв(ы) и цифр(ы), аналогичное по принципу построения заявленному обозначению, образуют комбинации, обладающие различительной способностью, которые могут быть зарегистрированы Роспатентом в качестве товарных знаков;

- заявитель является правообладателем следующих товарных знаков с охраняемым элементом **s8.**, зарегистрированных для идентичных товаров и услуг:

товарный знак **s8.capital** по свидетельству №673219, дата приоритета 30.11.2017, зарегистрирован в отношении идентичных товаров и услуг 07, 09, 16, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, товарный знак **s8.capital** по свидетельству №769018, дата приоритета 06.12.2019, зарегистрирован в отношении идентичных товаров и услуг 07, 09, 16, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ;

- и в товарном знаке по свидетельству №769018, и в товарном знаке по свидетельству №673219 элемент **s8.**, тождественный заявленному обозначению, является охраняемым, то есть, признан Роспатентом, обладающим различительной способностью;

- в связи с изложенным, заявитель считает, что Роспатенту следует применить единообразный подход при рассмотрении заявки №2021783948;

- заявитель информирует о том, что с 2017 года использует в своей деятельности обозначение **s8.** как в составе товарных знаков по свидетельствам №769018, №673219, так и самостоятельно.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021783948 в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 16, 28, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Фото с IV Кубка ректора МГИМО по гольфу, 24 мая 2019г., спонсором которого являлось АО «С8 Капитал»;

2. Фото с Всероссийских открытых соревнований по гольфу "Сильные фигуры" 2021 г., спонсором которого являлось АО «С8 Капитал»;

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.12.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

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

Заявленное обозначение « **s8.** » представляет собой сочетание латинской буквы «S» и цифры «8» с точкой, выполненных стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 09, 16, 28, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Так, заявленное обозначение « **s8.** » представляет собой простое сочетание буквы и цифры, при этом указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.


Таким образом, заявленное обозначение состоит исключительно из неохранных элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявитель не представил документов, доказывающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком « **s8.** ».

Представленные заявителем материалы [1, 2] касаются иного обозначения, а именно **s8. capital** .

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение « **s8.** », как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, в которых содержатся иные словесные элементы, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является правообладателем товарного знака  по свидетельству №673219, зарегистрированному 28.09.2018 в отношении товаров 07, 09, 16, 28, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, с датой приоритета от 30.11.2017 и товарного знака **s8.capital** зарегистрированному 28.07.2020 в отношении товаров 07, 09, 16, 28, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, с датой приоритета от 06.12.2019, коллегия отмечает, то, что данные регистрации касаются иных обозначений, при этом оценка охраноспособности данных товарных знаков проводилась на дату их приоритета, при этом указанные товарные знаки представляют собой не отдельные буквы, цифры и знак препинания, а включают словесные элементы, которые в совокупности с буквами и цифрами образуют иные обозначения, которые воспринимаются по другому.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2023.