

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2019 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756287 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПОРТМАРАФОН», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018756287 подано на регистрацию 19.12.2018 на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 22, 25, 27, 28 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение «**sport·marafon.ru**», состоящее из словесного элементов «sport», «marafon» и элемента «.ru», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в синем, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 10.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756285 для всех заявленных товаров 16, 18, 22, 25, 27, 28 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что «SPORT-MARAFON.RU» («sport-marafon» является транслитерацией от «спортивный марафон», где «спортивный» - свойственный спорту, характерный для него (см. <https://slovar.cc/rus/efremova/238415.html> Новый словарь русского языка Ефремовой, 2005); «марафон» - продолжительная деятельность какого-либо мероприятия, длительная кампания (см. <https://slovar.cc/rus/tolk/49210.html>, Большой современный толковый словарь русского языка, 2012); элемент «ru», представляет собой код ВОИС РФ, используемого также для адреса сервера Интернета (см. Справочник стран и территорий -ISO-3166)), не обладает различительной способностью, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о том, что словесный элемент «sport-marafon», входящий в заявленное обозначение, представляет собой словосочетание, ничем не обоснован. Отсутствие заявленного слова в словарях говорит о том, что оно является вымышленным;

- слово «МАРАФОН» имеет несколько значений, что было проигнорировано в решении экспертизы;

- решение экспертизы содержит общее и никак не обоснованное утверждение о содержании в заявленном обозначении неких характеристик товаров. Однако из решения невозможно понять о какой конкретной характеристике, например, таких

товаров, как «сачки рыболовные», «струны для ракеток» или таких услуг, как «продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги интернет-магазинов по продаже товаров», «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» идет речь;

- при обращении заявителя к специалисту - доктору филологических наук Кузнецову С.А., выяснилось, что слово «спортмарафон» не имеет в русском языке конкретного лексического значения, в заключении указано «...значение слова «спортмарафон» можно трактовать как: то, что связано со спортивными нагрузками, с физическим напряжением; то, что требует значительных усилий и т.п.»;

- существующая практика регистрации сходных по словообразованию обозначений, с формантами «СПОРТ»/«SPORT» и «МАРАФОН»/«MARATHON», подтверждает факт ошибочности вынесенного решения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018756287 в отношении всех заявленных товаров 16, 18, 22, 25, 27, 28 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Заключение д. филол. наук С.А. Кузнецова - 3 л.

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

С учетом даты (19.12.2018) 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих

только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Заявленное обозначение является комбинированным «**sport·marafon.ru**», состоящее из словесных элементов «sport», «marafon» и элемента «.ru», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16, 18, 22, 25, 27, 28 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесные элементы «sport», «marafon», «.ru» занимают доминирующее положение в заявленном обозначении.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2020, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно,

заявленное обозначение не соответствует требованиям как пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так и пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как было указано в заключении по результатам экспертизы словесный элемент «sport-marafon» является транслитерацией от «спортивный марафон», где «спортивный» - свойственный спорту, характерный для него (см. <https://slovar.cc/rus/efremova/238415.html> Новый словарь русского языка Ефремовой, 2005), «марафон» - продолжительная деятельность какого-либо мероприятия, длительная кампания (см. <https://slovar.cc/rus/tolk/49210.html>, Большой современный толковый словарь русского языка, 2012), а частица «ru» - представляет собой код ВОИС РФ, используемого также для адреса сервера Интернета (см. Справочник стран и территорий -ISO-3166), в связи с чем, для одной части заявленных товаров будет указывать на их вид и состав, а также на назначение части заявленных услуг. А для иных товаров и услуг, не имеющих отношение к «спорту» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и услуг.

Указанное предусматривается пунктом 4.8 Правил ППС, где говорится о том, что в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией. Однако, ходатайства о переносе заседания коллегии для предоставления своих доводов относительно указанных оснований не заявил и представил ходатайство о том, чтобы возражение было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2020.

В связи с чем, коллегия состоялась, устные доводы заявителя относительно неправомерности выдвижения дополнительных оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса были учтены.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «sport», который в переводе с английского, немецкого, французского языков означает «спорт», см. Интернет, словари.

- «спорт» – спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. desport— «игра», «развлечение») — организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе.

Спорт представляет собой специфический род физической и интеллектуальной активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним путём разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением постепенного улучшения физического здоровья, повышения уровня интеллекта, получения морального удовлетворения, стремления к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшения собственных физических возможностей и навыков. Спорт предназначен для совершенствования физико-психических характеристик человека, см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3198>.

Словесный элемент «marafon» является транслитерацией слова «марафон» - марафон (греч. maraphon). Групповое занятие продолжительностью от нескольких часов (более 5) до нескольких дней, используемое для тренинга профессионалов, психопрофилактики здоровых пациентов и значительно реже — для психотерапии, см. Интернет, словари, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychotherapeutic/164.

Указанные семантические значения словесных элементов «спорт» и «марафон» являются очевидными для российского потребителя.

Таким образом, обозначение «sport-marafon» воспринимается, несмотря на написание через дефис, как имеющее отношение к спорту, и для части заявленных товаров и услуг, которые представляют собой товары, предназначенных для спорта, и услуг, оказываемых в области спорта, будет указывать на вид, состав, назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров, которые не предназначены для спорта, а также услуг, не относящихся к деятельности в области спорта, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и назначения услуг, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «**sport-marafon.ru**» не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод экспертизы о том, что частица «ru» - представляет собой код ВОИС РФ, используемого также для адреса сервера Интернета (см. Справочник стран и территорий -ISO-3166), в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Таким образом, в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохранные элементы. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров и услуг.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в возражении не представлено.

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, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2019, изменить решение Роспатента от 30.09.2019, отказать в государственной

регистрации товарного знака по заявке №2018756285 с учетом дополнительных оснований.