


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726467 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022726467, поданной 22.04.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:

«  **Спорт** » в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Роспатентом 15.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726467 в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Спорт». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- включенное в состав заявленного обозначения слово «СПОРТ» («СПОРТ» - организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и/или интеллектуальных способностей, а также

подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в её процессе; см., например, [https:// kartaslov.ru/значение-слова/спорт](https://kartaslov.ru/значение-слова/спорт)) характеризует заявленные товары и услуги, а именно, указывает на назначение товаров и услуг, не обладает различительной способностью, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- приведенные заявителем примеры регистраций иных товарных знаков не могут выступать в качестве доводов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, при этом они существенно отличаются от заявленного обозначения;
- представленные заявителем доводы не приводят к различительной способности заявленного обозначения, в связи с чем, у экспертизы не имеется оснований для признания охраноспособным элемента «СПОРТ».


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.06.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.03.2023. Доводы возражения, поступившего 19.06.2023, сводятся к следующему:


- заявитель выразил согласие с мнением экспертизы в части неохраноспособности словесного элемента «Спорт» (как указание на вид и назначение) только для части товаров и услуг, непосредственно связанных со спортивной деятельностью, а именно: товаров 09 класса МКТУ «*свистки спортивные; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные*», услуг 35 класса МКТУ «*менеджмент спортивный; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий*», услуг 41 класса МКТУ «*организация спортивных состязаний; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы; обучение спорту; услуги в области электронного спорта; организация соревнований по электронным видам спорта*»;
- регистрация заявленного обозначения испрашивается не только для товаров и услуг, для которых ассоциация является прямой, то есть связанных со спортивной деятельностью, а для товаров и услуг, в том числе, напрямую не связанных с этой сферой;
- заявителем приведены выдержки из законодательства, рекомендаций и т.д.;


- в данном случае словесный элемент «Спорт» прямо не указывает на качество, вид и свойства заявленных товаров и услуг. Для понимания семантики обозначения заявленного обозначения рядовому потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;
- заявленное обозначение не является описательным, поскольку представление о производимых товарах и оказываемых услугах возможно только через ассоциации и цепочки рассуждений;
- в отношении другой части заявленных товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ, а также всех услуг 38, 42, 45 классов МКТУ описательный характер заявленного обозначения не прослеживается ввиду его фантазийного характера;
- в решениях Роспатента по заявкам № 2021752483 «Яндекс Банк», № 2020721974 «YANDEX TRANSLATE», № 2020721972 «Яндекс Переводчик», № 2020729041 «Яндекс Лекарства», № 2020705453 «Яндекс Инвестиции», № 2020711803 «Яндекс Музыка», № 2020711804 «YANDEX MUSIC», № 2020726981 «Яндекс Билеты», № 2020726982 «YANDEX TICKETS», № 2020735435 «Яндекс Услуги», № 2020725063 «Яндекс Телемост» коллегией неоднократно было указано, что *«необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным»*;
- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение состоит из двух элементов. Слева расположен оригинальный изобразительный элемент в виде красного круга, внутри которого находится белая буква «Я», которая является первой буквой фирменного наименования заявителя и выполнена оригинальным шрифтом в кириллице. Справа расположен словесный элемент «Спорт», выполненный жирным шрифтом в кириллице. Словесный элемент «Спорт» образует единую композицию с изобразительным элементом, в том числе за счет графического исполнения (единый шрифт, элементы расположены рядом друг с другом);

- заявленное обозначение представляет собой композицию, обладающую различительной способностью, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары, отличать их от товаров и услуг иных производителей;

- отказ в охраноспособности словесного элемента «Спорт» нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для оказания своих услуг;





- возможность государственной регистрации обозначений, содержащих словесный элемент «Спорт / Sport», без выведения словесного элемента из охраны, подтверждается практикой экспертизы: «», свидетельство № 516575, приоритет от 05.10.2012, товары 09, 16, услуги 35, 38, 41 классов МКТУ, правообладатель: Федеральное государственное унитарное предприятие

"Международное информационное агентство "Россия сегодня", Москва; «», свидетельство № 847874, приоритет от 16.02.2021, товары 16, 25, услуги 38, 40, 41, 42


классов МКТУ, правообладатель: ООО "МИР СПОРТА", Москва; «», свидетельство № 723771, приоритет от 15.10.2018, товары 06, 28, услуги 35, 37 классов МКТУ, правообладатель: Кудряшов Кирилл Дмитриевич, г. Владимир и т.д.;


- экспертизой не была учтена серия товарных знаков заявителя по свидетельствам

№ 757943 «», № 768295 «», № 815530 «», № 769090


«», № 791175 «», № 793887 «», № 812882 «», один из которых является частью заявленного обозначения;


- заявитель активно и на протяжении длительного времени использует обозначение «Я» для индивидуализации своих многочисленных сервисов, название каждого из

которых строится по одинаковому принципу «Я + слово, идентифицирующее сервис». Например, товарные знаки: «  Услуги » по свидетельству № 913947,

приоритет от 22.04.2022, «  Карты » по свидетельству № 922572, приоритет от

22.04.2022, «  Облако » по свидетельству № 930267, приоритет от 22.04.2022,

«  Радар » по свидетельству № 922987, приоритет от 22.04.2022,

«  Телемост » по свидетельству № 923964, приоритет от 22.04.2022 и т.д.

Указанные товарные знаки зарегистрированы без выведения из правовой охраны словесных элементов для товаров и услуг, в отношении которых слово, идентифицирующее сервис, является фантазийным. Заявленное обозначение будет воспринято как продолжение этой серии;

- выведение из правовой охраны словесного элемента «Спорт» является незаконным и необоснованным, нарушает законные права и интересы заявителя, противоречит сложившейся практике Роспатента, а также нарушает принцип правовой определенности. В возражении приведены доводы в отношении принципа защиты законных ожиданий со ссылками на судебную практику (например, дела №№ СИП-422/2020, СИП-432/2020, СИП-948/2019, СИП-931/2020).

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.06.2023, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения с указанием словесного элемента «Спорт» в качестве неохраняемого элемента для части товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ, напрямую связанных со спортивной деятельностью, указанных в возражении. Для другой части заявленных товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ, а также всех услуг 38, 42, 45 классов МКТУ испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2022726467 без дискламации элемента «Спорт».

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 19.06.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.04.2022) заявки № 2022726467 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

«  Спорт » представляет собой комбинированное обозначение, содержащее элемент «Я» в круге и словесный элемент «Спорт», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на одной строке. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В составе заявленного обозначения элемент «Спорт» расположен отдельно и семантически не связан с первоначальным элементом «Я» в круге, при этом не образует с ним устойчивого словосочетания, поскольку такого устойчивого понятия как «Я Спорт» не существует.

Элемент «Спорт» имеет следующее толкование согласно общедоступным словарям:

- (от англ. *sport* - сокращение от первоначального старофранц. *disport* - «развлечение, забава») - организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и интеллектуальных способностей. Спорт представляет собой специфический род физической (или интеллектуальной) активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки (СФП) к ним путём разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением к постепенному улучшению физического здоровья, повышению уровня интеллекта, получению морального удовлетворения, к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшению собственных физических возможностей и навыков спорт предназначен для совершенствования физико-психических характеристик человека. Цель спорта



высших достижений - это достижение максимально возможных спортивных результатов (или побед) на крупнейших спортивных соревнованиях;

- физические упражнения (гимнастика, игры, борьба, туризм и т. п.), имеющие целью развитие и укрепление организма. *Конькобежный спорт. Водный спорт. Парашютный спорт;*

- система организации и проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий по различным видам таких физических упражнений. *Добиться успехов в спорте. Развитие советского спорта;*

- (перен.) какое-л. занятие, являющееся предметом азартного увлечения;

- (от англ.: игра, развлечение), в обыденной жизни занятие, связанное с соревнованием, увлечением и страстностью. В физкультуре спорт - одна из важнейших составных частей, охватывает весьма разнородные физические упражнения, требующие часто максимального напряжения и достижения в тот или другой срок определенного совершенства;

- физические упражнения, преимущественно в форме различных игр или состязаний, имеющие целью укрепление организма и развитие психической бодрости. *Водный спорт. Лыжный спорт. Заниматься спортом.*

См. электронные словари: электронная энциклопедия «Википедия», <https://ru.wikipedia.org/wiki>, <https://kartaslov.ru>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1039198>.

Следовательно, словесный элемент «Спорт» представляет собой широкое понятие, связанное со спортивной деятельностью, обучением с целью общего физического развития и спортивных достижений, а также проведением досуга и будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с указанными занятиями.

Таким образом, словесный элемент «Спорт» заявленного обозначения является неохраемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг, так как прямо, без домысливания характеризует их, указывая ввиду своего смыслового значения, на:

- назначение и свойства товаров 09 класса МКТУ «свистки спортивные; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные»;

- назначение услуг 35 класса МКТУ *«менеджмент спортивный; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий»;*
- назначение услуг 41 класса МКТУ *«организация спортивных состязаний; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы; обучение спорту; услуги в области электронного спорта; организация соревнований по электронным видам спорта».*

В возражении заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «Спорт» заявленного обозначения в отношении указанных товаров и услуг и не оспаривает решение Роспатента от 15.03.2023 в этой части.

Вместе с тем, товары 09 класса МКТУ *«очки спортивные; устройства звуковые сигнальные; устройства нательные, отслеживающие физическую активность; аппараты дыхательные для подводного плавания; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; маски для подводного погружения»* относятся к спорту и занятиям спортом. Услуги 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]»* связаны с образовательной деятельностью и могут относиться к области спорта, обучению спорту, то есть направлены на достижение спортивных целей. Услуги 41 класса МКТУ *«бронирование билетов на зрелищные мероприятия; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление услуг кинозалов; прокат оборудования для игр; радиопередачи развлекательные; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги по написанию сценариев, за*

исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; квест комнаты [развлечения]; организация развлекательных мероприятий» сопутствуют услугам из области спортивной деятельности. Услуга 41 класса МКТУ «служба новостей» относится к информационным услугам и направлена на создание и распространение информации, в связи с чем, является сопутствующей в гражданском обороте по отношению к спортивной деятельности. В связи с чем, словесный элемент «Спорт» заявленного обозначения является неохраняемым элементом для указанных товаров и услуг в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует их, указывает на их назначение и свойства.

Документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности словесного элемента «Спорт» заявленного обозначения, в материалы дела не представлено. Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью, поскольку словесный элемент «Спорт» расположен отдельно от элемента «Я» в круге и выделен иным шрифтом и другим цветом (черный).

Вместе с тем, необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой различное оборудование (сигнальное, электрическое и т.п.), компьютерные устройства, носители информации, телефонные устройства, оптическое и измерительное оборудование, другой части услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, бизнесом, прокатом, офисной службой, продвижением товаров и услуг, с бухгалтерским учетом, для всех услуг 38 класса МКТУ, связанных с телекоммуникациями, другой части услуг 41 класса МКТУ, связанных с производством кино-, аудио- и видеозаписей, прокатом, услугами редакционно-издательскими, с фотографированием, для всех услуг 42 класса МКТУ, связанных с

компьютерными технологиями, исследованиями и разработками, всех услуг 45 класса МКТУ, связанных с юриспруденцией, социальными и персональными услугами, словесный элемент «Спорт» заявленного обозначения не носит описательного характера и не способен прямо указывать на какие-либо характеристики данных товаров и услуг, является фантазийным, что не позволяет применить к нему требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, коллегией учтено, что заявленное обозначение включает элемент «**Я**», который входит в состав товарных знаков заявителя, действующих в отношении широкого перечня товаров и услуг, например: «**Я**» по свидетельству № 812882, товары с 01 по 34, услуги с 35 по 45 классы МКТУ, «**Я Услуги**» по свидетельству № 913947, товары 09, услуги 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классы МКТУ, «**Я Карты**» по свидетельству № 922572, товары 09, 16, услуги 35, 38, 39, 41, 42, 45 классы МКТУ и т.д.). Элемент «**Я**» влияет на уровень запоминаемости заявленного обозначения в целом и придает ему дополнительную индивидуализирующую нагрузку.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, приведенные примеры товарных знаков содержат дополнительные отличия, выражающиеся в наличии иных словесных, изобразительных элементов, в написании обозначений слитно, с характерным графическим решением, что в целом влияет на их существо.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2023, изменить решение Роспатента от 15.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726467.**