

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 28.11.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КМ АССИСТЕНС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720138 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2021720138 подано на регистрацию 06.04.2021 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «SUGAR FACTORY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 28.07.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720138 для всех заявленных услуг 35, 36, 37 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 заявленное обозначение «SUGAR FACTORY» в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит из словесных элементов «SUGAR FACTORY» (в переводе с английского «сахарный завод»; «SUGAR» - в переводе с англ. «сахар»; «factory» - в переводе с англ. «фабрика/ завод», промышленное предприятие, основанное на применении системы машин, обычно в легкой, пищевой и добывающей отраслях промышленности: текстильные, кондитерские, обогатительные фабрики и др. (см. Cambridge Dictionary©Cambridge University Press 2021, <https://dictionary.cambridge.org/ru/>, <https://translate.google.com/>; «Финансовый словарь «Финам»», «Юридическая энциклопедия. 2015» на <https://dic.academic.ru/>) и, в силу своего семантического значения, указывает на видовое наименование предприятия и на назначение услуг, в связи с чем, является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесных элементов «SUGAR FACTORY», которые признаны неохраняемыми, оно не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.11.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза, оценивая охраноспособность заявленного на регистрацию обозначения «SUGAR FACTORY», исходила из его перевода с английского языка «Сахар» и «Завод/фабрика», что заявитель не оспаривает, но не учла в отношении каких заявленных услуг и сопутствующих им услуг испрашивается регистрация;

- заявитель обращает внимание на то, что экспертизой Роспатента должным образом не мотивировано решение об отказе на предмет того, каким образом заявленное обозначение указывает на видовое наименование предприятия для испрашиваемых услуг;

- выводы экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на видовое наименование предприятия для испрашиваемых услуг 35, 36 и 37 классов МКТУ, не могут быть признаны обоснованными, так как восприятие заявленного обозначения как указание на эти услуги невозможно без дополнительных рассуждений и домысливания;

- применительно к заявленным в перечне услугам 35, 36 и 37 классов МКТУ, заявленное обозначение является фантазийным и использование такого обозначения оригинально, фантазийно, то есть напрямую не может указывать на видовое наименование предприятия, на сферу деятельности и на назначение заявленных услуг;

- заявленные услуги 35, 36 и 37 классов МКТУ носят разнородный характер. Более того, все заявленные услуги явным образом не связаны ни с производством сахара (сахарная промышленность), ни с продвижением и рекламой сахарной продукции, приведенных выше, ни с их вводом в гражданский оборот (продажей). Например, заявленная услуга 35 класса «услуги в области общественных отношений», 36 класса «менеджмент финансовый», 37 класса «уборка улиц» никак не могут указывать на вид деятельности, связанный с производством сахара.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021720138 в отношении, заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации от 28.07.2022 г.;
2. Распечатка из реестра по заявке №2021720138;
3. Распечатка с сайта <http://www.cnshb.ru/>
4. Сайт бизнес-центра Sugar Factory;
5. Распечатка по обзору проекта редевелопмента «Sugar Factory»;

6. БЦ SugarFactory – выбор компании Dostavista;
7. БЦ SugarFactory – победитель «Arendator Awards 2021» в номинации «Лучший проект редевелопмента»;
8. Распечатка по техническим характеристикам здания, даты начала строительства, ввода в эксплуатацию;
9. Распечатка о номинанте на премию «Лучший проект редевелопмента» конкурса «Arendator Awards 2021»;
10. Распечатка по предложениям аренды/продажи офисов Sugar Factory;
11. Распечатка по предложениям аренды/продажи офисов Sugar Factory;
12. Распечатка по предложениям аренды/продажи офисов Sugar Factory;
13. Распечатка по предложениям аренды/продажи офисов Sugar Factory;
14. Письма-согласия;
15. Выписки из ЕГРН;
16. Письмо-согласие и справка по доменному имени <https://bc-sf.ru/>;
17. Размещение объявлений на Авито;
18. Размещение объявлений на ЦИАН;
19. Продвижение услуг бизнес-центра «SUGAR FACTORY» и его упоминание в СМИ;
20. Участие в номинации «Редевелопмент года» на Премию Arendator Awards 2021;
21. Договоры аренды с 2021 г.;
22. Отчет об оценке здания;
23. Договор на разработку концепции использования нежилых помещений здания от 20.11.2019г.;
24. Техническое задание (приложение №1 к договору от 20.11.2019г.);
25. Платежные поручения №№354, 1037, 1062, 1172, 1183.

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

С учетом даты (06.04.2021) 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. 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, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая

результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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 обозначение «SUGAR FACTORY» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Анализ обозначения «SUGAR FACTORY» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словосочетание «SUGAR FACTORY» состоит из словесных элементов:

- «SUGAR» - в переводе с английского языка означает «сахар; песок; сахарный», см. <https://www.translate.ru>;
- «FACTORY» - в переводе с английского языка означает «фабрика; завод; заводской», см. <https://www.translate.ru>.

С учетом смысловых значений слов, образующих словосочетание «SUGAR FACTORY», оно воспринимается в значении «сахарный завод», ввиду чего данное словосочетание, в целом, не требует рассуждения и домысливания и указывает на определенную область, то есть может характеризовать те товары, которые имеют отношение к сахарным изделиям.

Вместе с тем, следует отметить, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Таким образом, несмотря на приведенные смысловые значения вышеуказанных словесных элементов, заявленное обозначение, предназначенное для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; изучение рынка; информация деловая; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат офисного оборудования и аппаратов; услуги в области общественных отношений», услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда финансовая; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; управление жилым фондом; управление недвижимостью; финансирование; хранение ценностей», услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; очистка зданий [наружной поверхности]; строительство; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования», которые относятся к услугам по исследованию рынка, услугам финансовым, услугам строительства и ремонта и не связаны с производством сахара, не может однозначно восприниматься как указание на видовое наименование предприятия, на котором производят сахарную продукцию.

В связи с этим, у коллегии нет оснований для вывода о том, что словесные элементы «SUGAR FACTORY» заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ являются указанием на видовое наименование предприятия и на назначение услуг, вследствие чего, потребитель воспримет заявленное обозначение в качестве оригинального фантазийного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение «SUGAR FACTORY» по заявке №2021720138 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать заявленные услуги 35, 36, 37 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Также, коллегия учла, что заявителем были представлены материалы [3-25], которые подтверждают использование заявленного обозначения для оказания услуг бизнес-центром «SUGAR FACTORY».

При проведении соответствующего запроса в поисковой системе Яндекс в результатах отображается сайт <https://bc-sf.ru>, принадлежащий заявителю, на котором представлены презентации и фотографии бизнес-центра с вывесками «SUGAR FACTORY».

Собственниками бизнес-центра «SUGAR FACTORY» по адресу Москва, ул. Земляной Вал, 50А, стр.6, являются ООО «Доминус Зед» и ООО «Компас» предоставили письма-согласия [14] о том, что они не возражают против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

Заявитель по согласованию с собственниками осуществляет маркетинговую политику по продвижению бизнес-центра «SUGAR FACTORY», занимается разработкой концепции стилистической идеи проекта, разграничением здания на разные функциональные зоны под торговые и развлекательные площади, точки общепита, офисные помещения, организацию внутренних площадей под нужды

арендаторов, фасадные и цветовые решения, благоустройства участка, в том числе продвижение услуг бизнес-центра.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать заявленные услуги 35, 36, 37 классов МКТУ.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что лица, оказывающие аналогичные услуги, используют обозначение «SUGAR FACTORY».

В связи с указанным следует признать, что обозначение «SUGAR FACTORY» по заявке №2021720138 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2022, отменить решение Роспатента от 28.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021720138.