

**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 14.04.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИКО», Республика Крым, город Симферополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768601, при этом установила следующее.



Обозначение «**SPORTSFACTORY**» по заявке №2021768601 подано 20.10.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Роспатентом 12.12.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768601 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения послужило

несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Включенные в состав заявленного обозначения буквы «SF» не имеют словесного характера и оригинального графического исполнения и в целом не обладают различительной способностью, в связи с чем являются не охраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения слова «SPORTS FACTORY» (пер. с англ. «СПОРТИВНАЯ ФАБРИКА»). См. Интернет-переводчики: <https://translate.google.com>, <https://translate.yandex.ru>. СПОРТИВНАЯ(ЫЙ) - прил. к спорт. ФАБРИКА - промышленное предприятие, обрабатывающее сырье машинным способом. См. Интернет-словарь: <http://dic.academic.ru/> - «толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935- 1940 г.»), указывают на видовое наименование предприятия и назначение товаров, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются не охраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в заявленном обозначении не охраняемые элементы занимают доминирующее положение, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Приобретенная различительная способность не доказывалась заявителем на этапе экспертизы заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.04.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

На основании положений пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель с возражением представил измененное изображение, указывая, что такое изменение позволяет устранить препятствия к регистрации заявленного обозначения.



Внесение изменений «  » уменьшает не охраняемые элементы по отношению в изобразительной части и подобное соотношение, по мнению заявителя, позволит зарегистрировать заявленное обозначение.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2021768601 в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ в измененном виде заявленного обозначения.

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

С учетом даты (20.10.2021) поступления заявки №2021768601 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение «**SPORTSFACTORY**» состоит из буквенного элемента «SF», словесного элемента «SPORTS FACTORY», выполненных буквами латинского алфавита, а также из окружности с неровными дугами. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

В решении об отказе в государственной регистрации товарного знака по



заявке справедливо было указано, что в обозначении «**SPORTSFACTORY**» доминируют неохранные элементы.

Буквы «SF» не имеют словесного характера, так как являются согласными буквами, при этом выполнены стандартным шрифтом, воспринимаются именно в качестве букв, а не изобразительного элемента.

Словесные элементы “Sportsfactory” в переводе с английского языка на русский означают “спортивная фабрика”, что является описательным элементом для испрашиваемых товаров родовой группы “одежда”, так как воспринимается в качестве указания на место производства товаров. Кроме того, слова “спортивная фабрика” означают вид предприятия и должны оставаться свободными для использования любыми хозяйствующими субъектами.

В поступившем возражении заявитель не приводит аргументов относительно несогласия с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель ходатайствовал о внесении изменений в заявленное обозначение путем уменьшения неохраноспособных элементов.

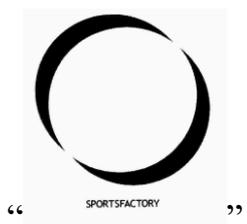
Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.



Коллегия оценила измененное обозначение «  » и отказала во внесении изменений в обозначение, так как уменьшение неохраняемых элементов не привело к утрате ими центральных позиций в обозначении, а при используемом пространственно-композиционном расположении неохраняемых элементов, они, в любом, случае в первую очередь обращают на себя внимание потребителей, так как являются буквенными и словесными, подлежат воспроизведению. Также коллегия

отмечает, что изобразительный элемент также не является ярким и оригинальным, так как представляет собой геометрическую окружность с незначительными графическими особенностями выполнения, то есть ее индивидуализирующая способность является слабой.

Заявитель 15.06.2023 подал еще одно ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение и представил обозначение в следующем виде



Указанное ходатайство не было удовлетворено коллегией, так как испрашиваемое изменение влияет на восприятие обозначения в целом и каждого входящего в него элемента в отдельности, а удаление самостоятельного буквенного элемента приведет к нарушению целостности всей композиции знака. Данные основания были отражены в ответе Роспатента от 10.07.2023 на ходатайство о внесении изменений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что Роспатентом правомерно был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом при рассмотрении возражения заявителем не предприняты попытки доказать приобретённую различительную способность обозначения, а поданные в рамках рассмотрения возражения ходатайства о внесении изменений в обозначение не подлежали удовлетворению ввиду неустранения причин для отказа в регистраций, а также ввиду значительности испрашиваемых изменений, которые существенно влияют на восприятие обозначения в целом.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2023, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2022.**