


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.07.2025, поданное Слеповым Иваном Александровичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024772069, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2024772069 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 01.07.2024 в отношении услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024772069 в отношении всего заявленного перечня услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ с исключением из

самостоятельной правовой охраны словесного элемента «GROUP» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что словесный элемент «GROUP» в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса («GROUP» в переводе с английского языка имеет значение «группа», см. <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=%20GROUP%0A&op=translate>).

В поступившем возражении от 09.07.2025 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «GROUP» не может рассматриваться в отдельности как неохраняемый элемент обозначения, поскольку словесное обозначение «BOSPHORIENTAL GROUP» является целостным словосочетанием, т.е. единой семантической и лексической конструкцией, которая имеет фантазийный характер и способна выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары и услуги заявителя,

- обозначение «BOSPHORIENTAL GROUP» образует словосочетание по иному типу вне зависимости от его грамматической основы. «BOSPHORIENTAL GROUP» представляет собой словосочетание, в котором слово «BOSPHORIENTAL» - это родовое понятие, а «GROUP» будучи зависимым элементом является его характеристикой,

- словесное обозначение «BOSPHORIENTAL GROUP» является такой семантической и лексической конструкцией, в которой элементы связаны между собой лексически, грамматически и по смыслу,

- семантическое значение словесного обозначения «BOSPHORIENTAL GROUP» означает название компании заявителя,

- невозможно заменить элементы в словесном обозначении «BOSPHORIENTAL GROUP» другими элементами, поскольку такая замена приводит к изменению смыслового значения,

- при отдельном использовании элементов «BOSPHORIENTAL» и «GROUP» их значения будет отличаться от того, которое имеет словесное обозначение «BOSPHORIENTAL GROUP» в целом,

- словосочетание «BOSPHORIENTAL GROUP» является композицией, обладающей различительной способностью, поскольку ее элементы, в силу взаимного расположения и смыслового значения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары и услуги, отличать их от товаров и услуг иных производителей.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента в части признания словесного элемента «GROUP» неохраняемым в заявленном обозначении для всех заявленных услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ и предоставить правовую охрану заявленному обозначению по заявке №2024772069 без дискламации словесного элемента «GROUP».

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

С учетом даты (01.07.2024) подачи заявки №2024772069 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 (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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.


Как следует из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «BOSPHORIENTAL», «GROUP», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде

стилизованной буквы «В». Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2024772069 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вопреки мнению заявителя, что словесные элементы «BOSPHORIENTAL», «GROUP» в составе заявленного обозначения воспринимаются как единая семантическая и лексическая конструкция (сочетание слов), коллегия отмечает следующее.

Пространственное расположение словесных элементов «BOSPHORIENTAL», «GROUP» в заявленном обозначении, а именно: на разных строчках, не позволяет однозначно рассматривать указанные словесные элементы исключительно как словосочетание. Словесные элементы «BOSPHORIENTAL», «GROUP» представляют собой два отдельных самостоятельных словесных элемента, не связанных между собой грамматически.

Более того, отдельное семантическое значение имеет только словесный элемент «GROUP» («Group» - группа, совокупность, <https://translate.academic.ru/group/xx/ru/>), перевод которого вполне очевиден для потребителя, словесный элемент «BOSPHORIENTAL» не имеет перевода в каком-либо из языков, ввиду чего может быть отнесен к фантазийным элементам.

В этой связи довод заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой не что иное как название компании заявителя, является дополнительным аргументом в контексте восприятия заявленного обозначения как состоящего из двух элементов, где слово «GROUP» может выступать в качестве указания на некую совокупность, группу по отношению к названию компании «BOSPHORIENTAL», поскольку, как правило, использование в названии компаний слова «GROUP» означает совокупность (группу) нескольких организаций, объединенных по какому – либо критерию (имущественному, управленческому, хозяйственному и т.д.).

Таким образом, словесный элемент «GROUP» с учетом установленного значения может быть использован неограниченным кругом лиц для ориентации потребителя относительно оказываемых услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ.

В этой связи коллегия приходит к выводу, что словесный элемент «GROUP» в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью и является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мнения заявителя, что заявленное обозначение является композицией, обладающей различительной способностью, поскольку ее элементы формируют уникальное обозначение, коллегия отмечает следующее.

Положения пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса в части пункта 2 могут быть применимы к обозначениям, состоящим из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, образующих комбинацию, обладающих различительной способностью.

Под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом изобразительных элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия.

В данном случае заявленное обозначение включает словесный элемент «BOSPHORIENTAL», выполняющий индивидуализирующую функцию в знаке, поскольку указанному элементу правовая охрана была предоставлена в соответствии с решением Роспатента, и словесный элемент «GROUP», который был признан неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, требования подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного обозначения не могут быть применены.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2025.