

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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), Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ), рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.09.2022 о признании комбинированного обозначения «» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 17 июля 2017 года на имя СПОРТ ЭНД ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД. (далее – заявитель), в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц товаров для спорта, туризма и активного отдыха, включая продвижение продаж одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта; услуги магазинов и интернет-магазинов по оптовой, розничной продаже товаров для спорта, туризма и активного отдыха, включая продажу одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта; услуги спортивных магазинов по розничным и оптовым продажам товаров для спорта, туризма и активного отдыха, одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для

водного спорта, включая торговлю указанными товарами через интернет; продвижение спортивных товаров и услуг спортивных магазинов и интернет-магазинов через спонсорство спортивных мероприятий».

Заявленное комбинированное обозначение « спортмастер», в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представляет собой расположенную на синем фоне оригинальную комбинацию в виде расположенного слева стилизованного изображения бегущего человека в красно-белом цветовом сочетании и расположенного по центру слова «СПОРТМАСТЕР», написанного слитно белым жирным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буква «М» в котором имеет оригинальное графическое исполнение в бело-красном цветовом сочетании. Комбинация цветов или цветовое сочетание указанного обозначения: синий, белый, красный.

Для подтверждения общеизвестности обозначения « спортмастер» заявителем были представлены следующие материалы:

- Образец обозначения [1];
- Выписка ЕГРЮЛ «ООО СПОРТМАСТЕР» [2];
- Распечатки сайта [www.sportmaster.ru](http://www.sportmaster.ru) [3];
- Письмо-согласие на использование товарных знаков №№160999, 172172, 171878, 198788 «ООО Спортмастер» [4];
- Справка о количестве розничных магазинов «Спортмастер» [5];
- Видео и фото-отчет (навигация), магазинов в различных городах России [6];
- Справка о количестве покупателей и посетителей сети розничных магазинов «Спортмастер», подготовленная Директором по правовым вопросам Розовым А.В. [7];
- Справка об объеме реализации группы компаний «Спортмастер» подготовленная Директором по правовым вопросам Розовым А.В. [8];

- Справки о принадлежности домена SPORTMASTER.RU «ООО Спортмастер», Договор №6245/NIC-REG об оказании комплексных услуг, Акт № 1120433 от 30 апреля 2020 г. о приемке выполненных работ (оказанных услуг), Акт № 1374822 от 30 апреля 2021 г. о приемке выполненных работ (оказанных услуг), приложения к актам [9];

- Справка об интернет-магазине Sportmaster.ru и мобильном приложении Спортмастер, Приложение к Справке [10];

- Видеообзор использования IOS, Видеообзор использования Android [11];

- Оферта о реализации товара на сайте WILDBERRIES [12];

- Распечатки с сайта WILDBERRIES [13];

- Договора поставки заявителя с ООО «Вайлдберриз» и спецификации к ним (2015-2018 гг.) [14];

- Договор для продавцов на платформе OZON.RU, письмо-подтверждение заключения договора ООО «Интернет-Решения» и ООО «Спортмастер» (с 2020 г.) [15];

- Распечатки с интернет магазина OZON [16];

- Справка о клубной программе ООО «Спортмастер», Приложение к справке о клубной программе ООО «Спортмастер», макеты клубных карт [17];

- Согласие на использование товарного знака №198788 в рекламных акциях ЗАО «ЭМГ Промо», ООО «Канон Ру» [18];

- Справка о положении ООО «Спортмастер» на рынке, Приложения к справке о положении на рынке ООО Спортмастер [19];

- Справка о спонсорском участии ООО «Спортмастер» в спортивных мероприятиях, Приложения к справке о спонсорском участии ООО «Спортмастер» [20];

- Справка о продвижении и рекламе ООО «Спортмастер», Приложения к справке о продвижении и рекламе [21];

- Справка АО Медиаскоп (1999-2022), Доверенность Попонов М.А. 2022 АО Медиаскоп [22];

- Справка АО Медиаскоп 2 (2021-2022) [23];

- АО Медиаскоп Доверенность 51М(с)2022 Бельшева М.М. справки; 2022-09-14 Справка №4 от 2 августа 2022 [24];

- Фотографии рекламных щитов, листовок, рекламные ролики на телевидении (2017-2022 год), реклама на радио (2017-2019 год) [25];

- Книга бренда  [26];

- Справка о представленности ООО «Спортмастер» в популярных социальных сетях, веб-сервисах и видеохостингах, Приложения к справке о представленности ООО «Спортмастер» в популярных соцсетях [27];

- Справка об упоминании ООО «Спортмастер» в СМИ социальных сетях и иных медиаресурсах, Приложения к справке об упоминании ООО «Спортмастер» [28];

- Результаты анализа рыночной стоимости бренда «Спортмастер» (Sport & Fashion Management PTE. LTD.) 2015 год PWC [29];

- Отчет Всероссийского центра изучения общественного мнения [30];

- Свидетельства товарных знаков в других странах [31];

- Справка об использовании обозначения за рубежом, Приложения к справке об использовании обозначения за рубежом [32];

- Справка о социальной значимости ООО «СПОРТМАСТЕР», Приложения к справке о социальной значимости [33];

- Скан-копия Доверенности № 32/21 от 11.01.2021 г. на представителя ООО «СПОРТМАСТЕР» А. В. Розова, в 1 экз. [34];

Заявителем 18.10.2022 представлены дополнительные материалы:

- Выписки полномочного органа Сингапура в области регистрации бизнеса – ACRA (Accounting and Corporate Regulator Authority) по компаниям – резидентам Сингапура: SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD. и SPORTMASTER OPERATIONS PTE. LTD. [35];

На заседании коллегии 25.10.2022, заявителем было представлено ходатайство о переносе коллегии.

Заявителем 30.11.2022 представлены дополнительные материалы:

- Скан-копии товарных знаков, зарегистрированных в других странах [36];

На заседании коллегии 07.12.2022, заявителем было представлено ходатайство о переносе коллегии.

Заявителем 30.12.2022 представлены дополнительные материалы:

- Ходатайство о сокращении (уточнении перечня) заявленных услуг 35 класса МКТУ [37].

Заявителем 17.01.2023 представлены дополнительные материалы:

- Переводы на русский язык ранее представленных товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя в других странах [38];

- Копии выдержек и переводов на русский язык договоров с поясняющей «Справкой о продвижении продаж товаров независимых партнеров ООО «Спортмастер» от 30.12.2022 г. [39];

- Справка об ассортименте ООО «Спортмастер» от 22.12.2022 [40];

- Структура продаж по товарам с 01.09.2017 по 20.12.2022 г. [41];

- Сведения о показателях продаж отдельных товаров по товарным группам [42];

- Анализ видеообзоров магазинов «Спортмастер» из открытых источников [43];

- Перечень скриншотов и ретроспективных скриншотов с сайта Sportmaster.ru [44];

- Благодарность в адрес ООО «Спортмастер» от ООО «Купишуз» и от «Интернет решения» [45];

- Справка о продвижении продаж товаров независимых партнеров ООО «Спортмастер» [46];

- Данные о лицензионных договорах [47].

На заседании коллегии 18.01.2023, заявителем было представлено ходатайство о переносе коллегии.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение от 05.04.2023 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего 16.09.2022 г., о признании комбинированного обозначения

«» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 17.07.2017 г. в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц товаров для спорта, туризма и активного отдыха, включая продвижение продаж одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта; услуги магазинов и интернет-магазинов по оптовой, розничной продаже товаров для спорта, туризма и активного отдыха, включая продажу одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта; услуги спортивных магазинов по розничным и оптовым продажам товаров для спорта, туризма и активного отдыха, одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта, включая торговлю указанными товарами через интернет; продвижение спортивных товаров и услуг спортивных магазинов и интернет-магазинов через спонсорство спортивных мероприятий» на имя СПОРТ ЭНД ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД.».

Заявитель, не согласившись с этим решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2023 по делу № СИП-647/2023, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.24, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

На заседаниях коллегии, состоявшихся 02.04.2024, 06.06.2024, рассмотрение заявления перенесено на более поздний срок.

Президиум Суда по интеллектуальным правам от 25.03.24 постановил: решение Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2023 по делу № СИП-647/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности без удовлетворения.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.08.2024, изучив все материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегией было установлено следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (16.09.2022) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2023 по делу № СИП-647/2023 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2024 года на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) возложена обязанность произвести регистрацию на имя иностранного лица СПОРТ ЭНД ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД.



общеизвестного товарного знака «» по заявке № 22-004 ОИ в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц товаров для спорта, туризма и активного отдыха, включая продвижение продаж одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта; услуги магазинов и интернет-магазинов по оптовой, розничной продаже товаров для спорта, туризма и активного отдыха, включая продажу одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта; услуги спортивных магазинов по розничным и оптовым продажам товаров для спорта, туризма и активного отдыха, одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта, включая торговлю указанными товарами через интернет; продвижение спортивных товаров и услуг спортивных магазинов и интернет-магазинов через спонсорство спортивных мероприятий».

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить заявление, поступившее 16.09.2022 г., о признании комбинированного обозначения «» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 17.07.2017 г. в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц товаров для спорта, туризма и активного отдыха, включая продвижение продаж одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта; услуги магазинов и интернет-магазинов по оптовой, розничной продаже товаров для спорта, туризма и активного отдыха, включая продажу одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта; услуги спортивных магазинов по розничным и оптовым продажам товаров для спорта, туризма и активного отдыха, одежды, головных уборов, обуви, рюкзаков, сумок и аксессуаров к ним, товаров и снаряжения для водного спорта, включая торговлю указанными товарами через интернет; продвижение спортивных товаров и услуг спортивных магазинов и**

**интернет-магазинов через спонсорство спортивных мероприятий» на имя  
СПОРТ ЭНД ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД.**