

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 16.05.2024, поданное ООО «Ран Фактори», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022785501, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**SKI FACTORY**» по заявке №2022785501, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 04, 16, 25, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.01.2024 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение «Ski factory» (в переводе с англ. языка «лыжная фабрика», где «лыжный» - прил. к лыжи;

Относящийся к ходьбе на лыжах; «фабрика» - Промышленное предприятие, обрабатывающее сырье машинным способом. // См.: Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР. Евгеньева А. П.. 1957—1984. - <https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas> Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. - <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1074418>) не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, а также на вид, свойства, назначение товаров и услуг, в связи с чем является неохраняемым для части заявленных товаров и услуг 25, 28 классов МКТУ, относящихся к лыжам и лыжному спорту (таким как: «одежда; обувь; головные уборы; маски модельные, являющиеся лыжными подшлемниками; товары спортивные; лыжи беговые; канты лыжные; палки лыжные» и др.) и для всех заявленных товаров и услуг 03, 04, 16, 35, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для части заявленных товаров 25, 28 классов МКТУ, не относящимся к лыжам и лыжному спорту (таких как «кимоно; одежда для велосипедистов; товары гимнастические; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; перчатки боксерские» и др.), заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств, назначения товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

- в решении Роспатента не приведено каких-либо доказательств, что заявленное обозначение «SKI FACTORY» именно в том виде, как оно заявлено, является устойчивым словосочетанием, воспринимаемым российским потребителем как видовое наименование предприятия, указывающим также на вид, свойства, назначение товаров и услуг, которое используется в гражданском обороте различными хозяйствующими субъектами, вследствие чего оно должно оставаться свободным для использования;

- при переводе с английского языка семантика заявленного обозначения может иметь различные варианты: например, «фабрика по ходьбе на лыжах», «фабрика по езде на лыжах», «фабрика лыж». Для ряда потребителей, не владеющих английским

языком, заявленное обозначение, очевидно, вовсе не несет смысловой нагрузки и является исключительно образной характеристикой товаров и услуг. Соответственно, можно сделать вывод, что потребитель по-разному будет воспринимать перевод обозначения «SKI FACTORY», у каждого из потребителей будут возникать различные ассоциации, домысливания и предположения, связанные с заявленным обозначением. Во-вторых, при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать имеющиеся ассоциативные связи современного российского среднего потребителя с заявленным обозначением. В данном случае обозначение «SKI FACTORY» используется исключительно заявителем, о чем свидетельствуют открытые данные сети Интернет <https://reg.place/clubs/skifactory>, <https://legkovrace.ru/tpost/jyhylcesp1-komandnii-zachet-uralhim-ski-factory>, <https://www.skisport.ru/news/crosscountry/112515/> и представленные заявителем материалы;

- в данном случае публичный интерес оказывается незатронутым в том смысле, что заявленное обозначение не должно оставаться свободным для использования, так как заявленное обозначение имеет фантазийный характер и адресная группа потребителей связывает заявленное обозначение именно с конкретным источником происхождения – с аффилированной компанией заявителя «УРАЛХИМ», поскольку АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ" является участником / учредителем юридического лица заявителя, согласно приложенной выписке из ЕГРЮЛ;

- заявитель не является производителем лыж и лыжных аксессуаров, деятельность заявителя связана с организацией и проведением лыжных тренировок и соревнований для спортсменов-любителей. Заявителем создано сообщество любителей ходьбы на лыжах, заявленное обозначение призвано индивидуализировать деятельность заявителя в целях дальнейшей популяризации данного вида спорта и продвижении его среди разных слоев российского общества, в том числе, молодежи. Метафорическое сравнение лыжного спорта с фабрикой, то есть промышленным производством, является осознанным средством образной

выразительности, представления одного объекта путем обращения к образу другого (по аналогии с устоявшимся в обиходе выражением «кузница кадров», относящегося к образовательным учреждениям);

- заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя, объединенных единой семантикой и единым элементом «FACTORY»/«ФАБРИКА»: товарный знак «SPORT FACTORY» по свидетельству № 976321, товарный знак «ФАБРИКА БЕГА» по свидетельству №933748, товарный знак «RUN FACTORY» по свидетельству №941553, товарный знак «ФАБРИКА СПОРТА» по свидетельству №941554;

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых услуг и оставляет только те услуги, в отношении которых заявленное обозначение является фантазийным, а именно: из первоначального перечня удалены все товары, в отношении которых заявленное обозначение каким-либо образом может быть воспринято в качестве описательного или способного ввести потребителя в заблуждение. Вследствие сокращения объема притязаний нивелируется вероятность восприятия потребителем обозначения «SKI FACTORY» в качестве описательного, так как оно требует либо дополнительного домысливания и рассуждений, либо не обладает признаками правдоподобности, что само по себе свидетельствует о его фантазийном характере;

- правоприменительная практика подтверждает возможность регистрации подобных обозначений. В качестве примеров таких регистраций в отношении услуг 41 класса МКТУ, помимо упомянутых ранее: товарный знак «Фабрика футбола» по свидетельству №916377, товарный знак «Фабрика спорта» по свидетельству №941554, товарный знак «Run factory» по свидетельству №941553, товарный знак «Фабрика бега» по свидетельству №933748, товарный знак «Sport factory» по свидетельству №976321 и др.;

- обозначение приобрело различительную способность в отношении скорректированного перечня услуг 41 классов МКТУ ввиду интенсивного и длительного использования в гражданском обороте Российской Федерации. «SKI FACTORY» - это новое российское лыжное сообщество, в которое входят люди из разных стран, городов, слоев общества, объединенные желанием стать лучше:

лучшими лыжниками, лучшими спортсменами и, в конечном счете, лучшими людьми. Планируется создать самое крупное спортивное сообщество в России.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Ран Фактори»;
2. Акт-отчет об оказании услуг от 09.03.2023 по приложению №11 от 06.03.2023 к Договору 17/12/2022 от 17.12.2022;
3. Акт-отчет об оказании услуг от 14.02.2023 по приложению №5 от 23.01.2023 к Договору 17/12/2022 от 17.12.2022;
4. Акт-отчет об оказании услуг от 21.03.2023 по приложению №12 от 13.03.2023 к Договору 17/12/2022 от 17.12.2022;
5. Акт-отчет об оказании услуг от 24.01.2023 по приложению №4 от 18.01.2023 к Договору 17/12/2022 от 17.12.2022;
6. Акт-отчет об оказании услуг от 26.02.2023 по приложению №7 к Договору 17-12-2022-1;
7. Акт-отчет об оказании услуг от 27.02.2023 по приложению №10 от 22.02.2023 к Договору 17/12/2022-1;
8. Акт-отчет об оказании услуг от 27.02.2023 по приложению №9 от 20.02.2023 к Договору 17/12/2022-1;
9. Акт-отчет об оказании услуг от 31.01.2023 по приложению №6 от 26.01.2023 к Договору 17/12/2022-1;
10. Акт-отчет об оказании услуг от 04.04.2023 по приложению №13 от 27.03.2023 к Договору 17/12/2022-1;
11. Акт-отчёт об оказании услуг от 18.09.2023 по приложению №8 от 06.09.2023 к Договору 17/12/2022-1;
12. Акт-отчёт об оказании услуг от 29.05.2023 по приложению №4 от 5.05.2023 к Договору НМЮ-02052023 от 02.05.2023;
13. Договор №17/12/2022-1 от 17.12.2022;
14. Договор №НМЮ-02.05.2023;

15. Макеты к приложению №10 от 22.02.2022 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
16. Макеты к приложению №11 от 06.03.2023 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
17. Макеты к приложению №12 от 13.03.2023 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
18. Макеты к приложению №13 от 27.03.2023 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
19. Макеты к приложению №4 от 18.01.2023 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
20. Макеты к приложению №5 от 23.01.2023 2023 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
21. Макеты к приложению №6 от 26.01.2023 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
22. Макеты к приложению №7 от 02.02.2023 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
23. Макеты к приложению №9 от 20.02.2023 по договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
24. Платёжные поручения №№21, 25, 45, 67, 93, 111, 148, 193;
25. Платёжные поручения №№631, 350, 230;
26. Приложение №10 от 22.02.2023 к договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
27. Приложение №11 от 06.03.2023 к договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
28. Приложение №12 от 13.03.2023 к договору №17/12/2022-1 от 17.12.2022;
29. Приложение №4 от 18.01.2023 к договору №17/12/2022-1 от 17.12.2022;
30. Приложение №4 от 25.05.2023 к договору №НМЮ-02052023 от 02.05.2023;
31. Приложение №5 от 23.01.2023 к договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
32. Приложение №7 от 02.02.2023 к договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
33. Приложение №8 от 06.09.2023 к договору №НМЮ-02052023 от 02.05.2023;
34. Приложение №9 от 20.02.2023 к договору 17/12/2022-1 от 17.12.2022;
35. Спецификация №2 на поставку брендированных сумок от 06.09.2023;

36. Спецификация №2 на поставку сувенирной продукции-медалей от 22.05.2023;
37. Спецификация №1 на поставку медалей и лент от 06.09.2023;
38. Спецификация №1 на поставку надувной стартовой арки от 19.05.2023;
39. Спецификация №3 на изготовление наградных дипломов и сертификатов от 06.09.2023;
40. Спецификация №4 на поставку брендированной подарочной продукции от 22.05.2023;
41. Спецификация №5 на поставку брендированных сумок от 22.05.2023;
42. Спецификация №6 на изготовление наградных дипломов от 22.05.2023;
43. Спецификация №7 на изготовление пластиковых сертификатов от 22.05.2023;
44. Платежное поручение №75 от 06.02.2024;
45. Спецификация к счету договору №6 поставки товара от 30.01.2024;
46. Счету договор №6 поставки товара от 30.01.2024;
47. УПД Счет фактура №8 от 01.02.2024;
48. Договор о спонсорстве от 28.03.2023;
49. Платежное поручение №25 от 30.03.202;
50. УПД Счет фактура №2 от 02.04.2023;
51. Акт №2 от 02.04.2023;
52. Акт сдачи-приемки услуг от 28.05.2023 к договору о спонсорстве №КВВ - 25/05/2023 от 25.05.2023;
53. Акт сдачи-приемки услуг от 17.09.2023 к договору о спонсорстве №КВВ - 12/09/2023 от 12.09.2023;
54. Договор о спонсорстве №КВВ -25/05/2023 от 25.05.2023;
55. Договор о спонсорстве №КВВ -12/09/2023 от 12.09.2023;
56. Платежное поручение №373 от 01.06.2023;
57. Платежное поручение №632;
58. Приложение №1 к договору о спонсорстве №КВВ-12/09/2023 от 12.09.2023;

59. Приложение №1 к договору о спонсорстве №КВВ-25/05/2023 от 25.05.2023
60. Договор №97 от 03.02.2023 оказания услуг по изготовлению текстильных изделий по индивидуальному заказу и оказанию услуг по нанесению изображений;
61. Платежное поручение №30 от 16.01.2023;
62. Платежное поручение №39 от 19.01.2024;
63. Товарная накладная от 20.02.2023;
64. Акт №1 от 29.03.2023 о приёмке оказанных услуг по договору №ДС-31/10/2023 от 31.10.2023;
65. Платежное поручение №43 от 25.01.2024;
66. Платежное поручение №58 от 01.02.2024;
67. Отчёт об оказании услуг к акту №1 о приемке оказанных услуг по договору №ДС-31/10/2023;
68. Отчёт об оказании услуг к акту №2 о приемке оказанных услуг по договору №ДС-31/10/20232023;
69. Отчёт об оказании услуг к акту №3 о приемке оказанных услуг по договору №ДС-31/10/2023;
70. Отчёт об оказании услуг к акту №4 о приемке оказанных услуг о договоре №ДС-31/10/2023;
71. Приложение № 2 к договору № ДС 31-10-2023;
72. Приложение №1 к договору № ДС 31-10-2023;
73. Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 27.01.2024 по договору ОР-15/01/2024;
74. Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 28.02.2024 по Договору ОР-28/02/2024;
75. Договор ОР-15/01/2024 от 15.01.2024;
76. Договор ОР-28/02/2024 об организации и сопровождению мероприятия;
77. Макет к Приложению №1 от 15.01.2024 по договору №ОР-15/01/2024;
78. Макет к Приложению №1 от 28.02.2024 по договору №ОР-28/02/2024;
79. Платежные поручения №№116, 72;

80. Акт №210 от 9.06.2023 выполненных/оказанных услуг по счету №198 от 17.04.2023;
81. Договор №198-23 от 17.04.2023 по оказанию услуги по пошиву маек-номеров;
82. Макет к приложению №1 от 17.04.2023 по договору №198-23 от 17.04.2023;
83. Платежное поручение №280;
84. Договор №242 от 26.12.2022 по поставке товара в соответствии со спецификацией;
85. Макет №1 к спецификации №1 от 26.12.2022 к договору 242 от 26.12.2022;
86. Платежное поручение №55 от 22.12.2022;
87. Спецификация №1 от 26.12.2022 к договору 242 от 26.12.2022;
88. Счет-фактура №38 от 28.03.2022;
89. УПД счет-фактура №3 от 17.01.2023;
90. УПД счет-фактура №196 от 27.12.2022;
91. Отчет по договору №1001-2 от 10.01.2024 о проведении спортивного мероприятия;
92. Договор №1001-2 от 10.01.2024;
93. Договор №2501-1 от 25.01.2023;
94. Платежное поручение №59 от 01.02.2024;
95. Платежное поручение №40 26.01.2023.

На заседании, состоявшемся 29.07.2024, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В частности, было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №811504 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Корреспонденцией от 27.09.2024 от заявителя поступили следующие дополнительные пояснения:

- противопоставленный знак «**SKILLFACTORY**» не является сходным с заявленным обозначением «**SKI FACTORY**» ввиду отсутствия семантического, фонетического и графического сходства;

- ООО «Скилфэктори» на платной основе осуществляет деятельность в отношении образовательных программ в IT сфере. В рамках предлагаемых услуг осуществляет подготовку специалистов по работе с данными и IT-продуктами, предоставляет программы обучения программированию на Python, Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, C++, C#, Golang и др., онлайн-курсы по Data Science, Machine Learning, разработке и управлению продуктами. Таким образом, целевой аудиторией правообладателя товарного знака являются люди, интересующиеся получением образования в узкой сфере на платной основе в сети Интернет;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С дополнительными пояснениями, с корреспонденцией от 24.10.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2024, заявителем представлены следующие материалы:

96. Распечатки из сети Интернет;

97. Письма различных лиц;

98. Оригинал письма – согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №811504.

Согласно дополнениям к возражению от 01.10.2024, заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.01.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных мероприятий, а именно, зрелищных спортивных мероприятий в области лыжного спорта; аренда спортивных площадок для занятий лыжным спортом; организация спортивных состязаний в области лыжного спорта; обучение лыжному спорту; организация развлекательных мероприятий в области в

области лыжного спорта; услуги спортивных состязаний в области лыжного спорта; услуги спортивных лагерей в области лыжного спорта; предоставление возможностей для катания на лыжах; предоставление спортивных сооружений для катания на лыжах».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.11.2022) поступления заявки №2022785501 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «SKI FACTORY» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41

класса МКТУ «организация спортивных мероприятий, а именно, зрелищных спортивных мероприятий в области лыжного спорта; аренда спортивных площадок для занятий лыжным спортом; организация спортивных состязаний в области лыжного спорта; обучение лыжному спорту; организация развлекательных мероприятий в области лыжного спорта; услуги спортивных состязаний в области лыжного спорта; услуги спортивных лагерей в области лыжного спорта; предоставление возможностей для катания на лыжах; предоставление спортивных сооружений для катания на лыжах».

При оценке заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия приняла во внимание Информационную справку Суда по интеллектуальным правам¹, согласно которой оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации и в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

При этом, описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно -консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам)

хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент (не через ассоциации) как прямо описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

С учетом вышеизложенного, надлежит оценить восприятие заявленного обозначения потребителем применительно к конкретным услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Как указывалось выше, заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ski» и «factory». Согласно словарям основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru):

«ski» переводится с английского на русский язык как лыжа, ходить на лыжах, лыжный спорт;

«factory» переводится с английского на русский язык как завод, фабрика, предприятие, обрабатывающий, заводской, производственный и др.

С учетом нескольких значений у каждого из словесных элементов заявленного обозначения, следует констатировать его полисемичный характер и, следовательно, вариативность его восприятия (например, фабрика по ходьбе на лыжах, завод лыжного спорта и т.д.). Вместе с тем, даже в том случае, если рассматривать семантику заявленного обозначения как «фабрика лыж», то, по мнению коллегии, данное обозначение по-прежнему не указывает на характеристики испрашиваемых к регистрации услуг 41 класса МКТУ, которые никак не связаны с предприятием по производству спортивного оборудования, а относятся к услугам в сфере организации спортивных мероприятий и состязаний, услугам по аренде спортивных площадок, услугам спортивных лагерей, услугам по предоставлению спортивных сооружений в области лыжного спорта. Данное

обозначение ни прямо, ни посредством ассоциаций не указывает на вид, свойства, назначение данных услуг, также как не указывает на видовое наименование предприятия. Словосочетание «ski factory» по отношению к заявленным услугам 41 класса МКТУ вызывает домысливания, толкования, которые могут быть различными. Следовательно, оно может быть признано фантазийным, соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание информацию и материалы (1-97) о деятельности заявителя. В частности, ООО «РАН ФАКТОРИ» занимается организацией и проведением лыжных тренировок и соревнований для спортсменов любителей под заявленным обозначением. В настоящий момент созданы 10 клубов в Москве и области, 8 клубов в регионах России на лыжных базах. В рамках проекта проходят тренировки и консультации с профессиональными тренерами, вырабатывается подход к питанию и восстановлению, оказывается помощь в выборе экипировки. На базе проекта проходят регулярные спортивные мероприятия по всей России и встречи с выдающимися спортсменами. Заявленное обозначение активно используется при организации спортивных тренировок, при оформлении спортивной экипировки, при организации спортивного судейства и т.д. Изложенное позволяет констатировать определенную степень известности и узнаваемости заявленного обозначения, используемого заявителем при оказании услуг, корреспондирующих заявленным услугам 41 класса МКТУ.

Коллегия учла также наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки «SPORT FACTORY», «ФАБРИКА БЕГА», «RUN FACTORY», «ФАБРИКА СПОРТА» по свидетельствам №976321, №933748, №941553, №941554, зарегистрированных, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Что касается анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия полагает, что исследуемое обозначение «SCI FACTORY» в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 41 класса МКТУ не будет вызывать неправдоподобных ложных ассоциаций, связанных с их характеристиками. При сопровождении заявленных услуг обозначением «SCI

FACTORY» дезориентация относительно вида, назначения, свойств и иных характеристик данных услуг, невозможна. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен знак «**SKILLFACTORY**», который является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «S» и «F» - заглавные. Знак зарегистрирован в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №811504 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех скорректированных заявителем услуг 41 класса МКТУ, предоставив ООО «РАН ФАКТОРИ» безотзывное письменное согласие [98].

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «SKI FACTORY» и противопоставленный товарный знак «SKILLFACTORY» по свидетельству №811504 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [98] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №811504, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2024, изменить решение Роспатента от 16.01.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022785501.