

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), рассмотрела возражение, поступившее 05.07.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Денисовым Виталием Валентиновичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023745031, при этом установила следующее.

Заявка №2023745031 на регистрацию обозначения

«**ARIZONASPORT**» была подана на имя заявителя 26.05.2023 в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 11.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023745031 в отношении всех заявленных товаров и услуг, как несоответствующей требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов:

- ARIZONA (Arizona – англ. – Аризона, название штата Аризона (Arizona) образовано от названия местности Ali-shonak 'место маленького ручья' на языке индейцев па-паго (юто-ацтек. семья), см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/578/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Arizona>) является географическим наименованием, может указывать на место производства товаров и местонахождение заявителя, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом;

- SPORT (Sport – англ. – спорт, физкультура, см. <https://translate.academic.ru/Sport/xx/ru/>) указывает на свойства и назначение заявленных товаров и услуг, на основании пункта 1 является неохраняемым элементом.

Поскольку заявленное обозначение «ARIZONA SPORT» состоит исключительно из неохраняемых элементов, оно в целом не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, словесный элемент «ARIZONA» является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя и место происхождения заявленных товаров и услуг, поскольку заявитель находится в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация).

На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса это обстоятельство также препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента, 14.11.2024 дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что обозначение «ARIZONASPORT» обладает различительной способностью ввиду его слитного написания, придающего ему

оригинальное смысловое значение, меняющее его восприятие потребителями;

- заявленное на регистрацию обозначение «ARIZONASPORT» частично воспроизводит название 48-го штата Соединенных Штатов Америки;

- обозначение «ARIZONASPORT» является фантазийным для заявленных товаров и услуг 28 (преимущественно игрушки и спортивные снаряды) и 35 (преимущественно продвижение товаров и оказание различных услуг) классов МКТУ;

- заявитель самостоятельно провел поиск информации из открытых источников в сети «Интернет» и выявил, что «Исторически пятью столпами экономики Аризоны были «пять С» — copper (медь), cotton (хлопок), cattle (коровы), citrus (цитрусовые) и climate (климатический туризм). Несмотря на то, что сейчас преобладают отрасли сферы услуг, добыча меди всё ещё играет важную роль в экономике штата»;

- штат «Аризона» - широко известное место, именно с туристической точки зрения;

- Штат Аризона не известен российскому (и иному) потребителю своими спортивными товарами и/или игрушками (иными товарами 28 класса МКТУ), а также услугами 35 класса МКТУ, из чего следует, что для заявленных товаров и услуг обозначение не будет восприниматься потребителями как указание на место производства или сбыта товара и (или) как местонахождение изготовителя;

- заявленное на регистрацию обозначение «ARIZONASPORT» в отношении испрашиваемых товаров и услуг носит фантазийный характер, что не позволяет отнести заявленное обозначение к категории способных ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения производителя;

- заявитель приводит примеры регистраций: товарные знаки по свидетельствам № 575111 «Лондон сити» (35 и 43 классы МКТУ; приоритет от 02.02.2015 года); № 753936 «Маленькая Америка» (41 класс МКТУ, приоритет 03.10.2019 года); № 480846 «Африка» (30 класс МКТУ, приоритет от 15.12.2002 года); № 302024 «Африка» (30 и 34 классы МКТУ, приоритет от 15.12.2002 года); № 493247 «Маленькая Япония» (35 класс МКТУ, приоритет от 05.06.2012 года); № 593485 «Техас» (35 класс МКТУ, приоритет от 17.11.2015 года); № 858343 «Аляска» (37 и 40

классы МКТУ, приоритет от 26.07.2021 года); № 729181 «Аляска» (32 класс МКТУ, приоритет от 07.12.2017 года); № 275957 «Айова» (32 класс МКТУ, приоритет от 11.09.2003 года); № 667536 «Флорида» (41 класс МКТУ, приоритет от 30.11.2016 года);

- обозначение «ARIZONASPORT» широко и активно используется заявителем как минимум с 2020 года—за 4 года до даты подачи заявки на товарный знак и за такой длительный срок приобрело широкую известность среди потребителей, что подтверждается представленными материалами;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению, а также дополнениям от 14.11.2024 приложены следующие материалы:

1. Заключение по исследованию цифровой информации в сети Интернет (Интернет-магазин «Wildberries») от 14.05.2024 года;
2. Заключение по исследованию цифровой информации в сети Интернет (Интернет-магазин «Озон») от 11.05.2024 года;
3. Заключение по исследованию цифровой информации в сети Интернет (Электронная торговая площадка «Яндекс.Маркет») от 16.05.2024 года;
4. Заключение по исследованию цифровой информации в сети Интернет (Маркетплейс «Мегамаркет») от 14.05.2024 года.

Руководствуясь пунктом 45 Правил, к протоколу заседания от 14.04.2025 коллегией приложены дополнительные материалы: статья Википедии «Спортивные клубы Аризоны» [5]; результаты поисковых запросов Google «Arizona штат спорт», «штат Аризона спортивные достижения». Также, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «SPORT», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения части испрашиваемых к регистрации товаров 28 класса МКТУ, указанное было отражено в протоколе заседания.

Заявитель 01.06.2025 и 14.07.2025 представил свою позицию, в которой возражает против приобщения дополнительных сведений коллегии, касающихся штата Аризона, поскольку считает, что это выходит за пределы полномочий коллегии. Также заявитель корректирует перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг следующим образом:

28 класс МКТУ - бассейны [изделия игровые]; батуты; блоки стартовые спортивные; боди-борды; велотренажеры; воланы для игры в бадминтон; гантели гимнастические; груши боксерские; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсерфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски с парусом для серфинга; дротики; жилеты для плавания; жилеты утяжеленные для физических тренировок; жумары [альпинистское снаряжение]; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки надувные для бассейнов; изделия надувные для плавания в бассейне; инструменты музыкальные игрушечные; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; качели; качели для йоги; кегли; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; конусы маркировочные для спорта; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; костюмы для электростимуляции мышц для спортивных тренировок; крепления для лыж; ласты для дайвинга; ласты для плавания; ласты для подводного плавания; ласты для рук; ленты для художественной гимнастики; ленты противоскользкие для ракеток; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; лыжи роликовые; мачты для досок с парусом; машины для подачи мячей; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; насосы, специально приспособленные для игровых мячей; обвязки альпинистские; обручи для тренировок со встроенными измерительными датчиками; оружие фехтовальное; палки для роликовых лыж; палки лыжные; палочки-браслеты светящиеся в качестве игрушек для вечеринок; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки

перепончатые для плавания; перчатки фехтовальные; песочницы для детских площадок; покрытия для опорных поверхностей лыж; пояса для плавания; пояса клейкие тренировочные для электрической стимуляции мышц живота; пояса тренировочные для талии; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; раковины для защиты паха спортивные; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья пейнтбольные [спортивное снаряжение]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сани для скелетона; сетки спортивные; сетки теннисные; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тарелки глиняные [мишени]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; устройства для бросания теннисных мячей; устройства и оборудование для боулинга; утяжелители для тренировок; футбол настольный; чехлы специальные для досок для серфинга; чехлы специальные для лыж; шарики для игр; шары бильярдные; шары для боулинга; шары для игры в буль; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шахматы; шашки [игра]; шесты для прыжков; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры].

35 класс МКТУ - аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент спортивный; написание рекламных текстов; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих

или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; поиск клиентов для третьих лиц; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямой почтовой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги коммерческого посредничества; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (26.05.2023) заявки № 2023745031 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, способ 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Заявленное словесное обозначение « **ARIZONASPORT** » по заявке №2023745031 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении скорректированного заявителем 01.06.2025 перечня товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Решением Роспатента было установлено, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ARIZONA» и «SPORT», где ARIZONA (Arizona – англ. – Аризона, название штата Аризона (Arizona) образовано от названия местности

Ali-shonak 'место маленького ручья' на языке индейцев па-паго (юто-ацтек. семья), см.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/578/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Arizona>);

SPORT (Sport – англ. – спорт, физкультура, см. <https://translate.academic.ru/Sport/xx/ru/>).

Следует отметить, что при восприятии заявленного обозначения потребитель хорошо понимает, что оно состоит из двух слов, в материалы возражения также представлены сведения об использовании самим заявителем заявленного обозначения в своей коммерческой деятельности, например, исследования маркетплейсов [1-4], в которых анализируется информация о компания «Arizona Sport», или указаны товары, например, качели уличные «ArizonaSport», то есть заявленное обозначение пишется либо отдельно, либо с заглавных букв.

Таким образом, слитное написание двух значимых и хорошо знакомых российскому потребителю слов «ARIZONA » и «SPORT» не приводят к выводу о том, что заявленное обозначение является выдуманным словом и не способно потребителем быть воспринято как два отдельных слова, иного материалами дела не доказано.

Учитывая вышеприведенное семантическое значение, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение включает географический объект – название штата Америки «Аризона».

Анализ общедоступных сведений - статья Википедии «Спортивные клубы Аризоны»; результаты поисковых запросов Google «Arizona штат спорт», «штат Аризона спортивные достижения» [5], показал, что Аризона тесно ассоциируется со спортом благодаря нескольким профессиональным командам, а также проведению крупных спортивных мероприятий. В частности, в штате базируются команды по американскому футболу, баскетболу, бейсболу и хоккею, а также проводятся значимые спортивные события, такие как Супербоул (Super Bowl) и Матч всех звёзд Главной лиги бейсбола (Major League Baseball All-Star Game). В Аризоне есть

несколько профессиональных спортивных команд, представляющих различные лиги: «Аризона Кардиналс» (футбол), «Финикс Санз» (баскетбол), «Аризона Даймондбэкс» (бейсбол), а также «Финикс Меркури» (женский баскетбол). Ранее в Аризоне также существовал клуб НХЛ «Аризона Койотис». В целом, Аризона представляет собой штат с богатой спортивной историей и активным сообществом болельщиков.

Следует отметить, что вопреки мнению заявителя, о том что приобщение дополнительных сведений коллегией, касающихся штата Аризона, выходит за пределы полномочий коллегии, то такая возможность прямо предусмотрена положениями пункта 45 Правил.

Испрашиваемые товары 28 класса МКТУ, за исключением *«инструменты музыкальные игрушечные»* представляют собой спортивное оборудование.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам реализации и продвижения товаров, являются сопутствующими товарам.

Таким образом, коллегией установлено, что словесный элемент «ARIZONA» известен адресной группе потребителей спортивного инвентаря, способно восприниматься как место производства товаров 28 класса МКТУ и место оказания услуг 35 класса МКТУ, не обладает различительной способностью, является неохраноспособным, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеприведенное семантическое значение, слово «SPORT» является прямым указанием на назначение испрашиваемых товаров 28 класса МКТУ (за исключением *«инструменты музыкальные игрушечные»*), в связи с чем, не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение «ARIZONASPORT» состоит исключительно из неохраняемых элементов, оно в целом не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении заявитель указывает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате деятельности заявителя.

В подтверждении вышеизложенного, заявитель представляет заключения

по исследованию цифровой информации в сети Интернет Интернет-магазинов: «Wildberries» от 14.05.2024 года, «Озон» от 11.05.2024 года; электронной торговой площадки «Яндекс.Маркет» от 16.05.2024 года; маркетплейса «Мегамаркет» от 14.05.2024 года [1-4].

Коллегия проанализировала указанные заключения и пришла к выводу о том, что в отсутствии фактических сведений о доведении продукции, маркированной обозначением «ARIZONASPORT» до конечного потребителя до даты приоритета заявленного обозначения, невозможно установить объёмы реализуемой продукции и географию ее распространения, а следовательно одни лишь результаты данных исследований не могут свидетельствовать о приобретении различительной способности заявленным обозначением.

Также в материалы дела не представлены и сведения о том, каким образом заявитель маркирует реализуемый им товар (каждая позиция в перечне).

Сведения о продвижении товаров датированы после даты приоритета заявленного обозначения, сам заявитель указывает, что ввиду внутренних правил торговой площадки возможно получить сведения, а также выгрузить отчет о количестве заказов товаров конкретного продавца, а также графики продвижений предложений к продаже товаров (включая географию продаж, количество рекламных кампаний, расходы и выручку рекламных кампаний, количество показов объявлений и иные сведения) только за три месяца.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не имеет основания для вывода о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что заявленное обозначение включает словесный элемент «SPORT», который обладает определенным семантическим значением – спорт, спортивный, то в отношении такого товара 28 класса МКТУ *«инструменты музыкальные игрушечные»*, который не является спортивным инвентарем, заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «SPORT», способно ввести потребителя в заблуждение относительно его назначения. Таким образом, заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано для товара «*инструменты музыкальные игрушечные*» на основании требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что из вышеизложенного анализа следует, что заявленное обозначение включает географический объект «ARIZONA», которое способно восприниматься как местонахождение заявителя в штате Аризона, что не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в Санкт-Петербурге.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя/ места производства товаров/ оказания услуг.

Коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем примеры иных регистраций не могут являться убедительным доводом в пользу регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2024.