

## **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 13.02.2023, поданное Региональной общественной организацией "Женский клуб Новосибирской области "Леди Сибири", г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713306, при этом установила следующее.

Заявка №2022713306 на регистрацию обозначения



«  » была подана на имя заявителя 02.03.2022 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713306 в отношении всех заявленных услуг, как несоответствующей требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее –

решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «КУЗБАСС» (Кузнецкий угольный бассейн, в Кузнецкой котловине на ЮВ. Зап. Сибири (Кемеровская обл.), см.[https://gufo.me/dict/geographical\\_names/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81](https://gufo.me/dict/geographical_names/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81)) заявленное обозначение в случае его регистрации на имя заявителя, находящегося в г. Новосибирск, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 41 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает на разные основания для отказа заявленного обозначения и идентичной заявки №2021712917, в которой не было основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- РОО «Женский клуб Новосибирской области «Леди Сибири» осуществляет деятельность по организации и проведению конкурсов красоты среди девушек и женщин. Данные конкурсы проводятся на территориях различных регионов России, а победительницы региональных конкурсов затем становятся участниками конкурса «ЛЕДИ РОССИИ» с перспективой участия в конкурсе «ЛЕДИ МИР». Подобные конкурсы проводятся с 2017 года;



- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки « » по



свидетельству №624264, « » по свидетельству №594581;

- деятельность РОО «Женский клуб Новосибирской области «Леди Сибири»

осуществляет по всей территории России, в том числе на Дальнем Востоке, на Кузбассе и пр. Указание в товарном знаке слова «КУЗБАСС» не будет вводить в заблуждение потребителей, а как раз наоборот — будет указывать на то, что при использовании данного товарного знака деятельность осуществляется на территории Кузбасса. При этом в своей деятельности РОО «Женский клуб Новосибирской области «Леди Сибири» всегда указывает свой юридический адрес (г. Новосибирск), а также фактический адрес места проведения конкурса, который зависит от конкретного региона и уровня проведения конкурсов;

- заявитель считает, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно местонахождения лица, оказывающего услуги, поскольку каких-либо недостоверных ассоциаций заявленное обозначение не несет;

- Роспатентом, также, не был проведен анализ обозначения применительно к конкретным услугам на предмет его описательного или фантазийного характера.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2023 коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, а именно было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Кузбасс» представляет собой географический объект, в связи с чем указывает на место оказания испрашиваемых услуг, не обладает различительной способностью, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом обозначения. Заявитель, ознакомившись с дополнительными основаниями, дополнительного времени для предоставления своей позиции не потребовал, о чем свидетельствует запись в протоколе заседания.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 06.04.2023, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 31.05.2023 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2022».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 31.05.2023 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 31.05.2023 по заявке №2022713306.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2023 по делу № СИП-659/2023 вышеуказанное решение от 31.05.2023 было признано недействительным.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2023 по делу № СИП-659/2023 было отменено и направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2024 по делу № СИП-659/2023 вышеуказанное решение Роспатента от 31.05.2023 было признано недействительным.

Судом установлено, что в оспариваемом решении отсутствует аргументированный анализ существующих и вероятных ассоциативных связей, возникающих у потребителей в связи со спорным обозначением, применительно к услугам 41-го класса МКТУ, указанным в спорной заявке.

Отсутствие такого анализа является достаточным основанием для вывода о том, что решение административного органа о несоответствии/соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства недостаточно мотивированно.

Кроме того, если бы Роспатент на стадии рассмотрения возражения, формулируя новые основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, указал на то, что недопустимость регистрации он усматривает в излишне широком перечне услуг, организация имела бы возможность, отвечая на это, скорректировать перечень на стадии административного рассмотрения спора, в частности сформулировать его с ограничениями по месту оказания услуг.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 08.12.2022 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713306.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2024 по делу №СИП- 659/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2024 было изменено. Второй абзац решения был изложен в следующей редакции: «Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.05.2023, принятое по результатам рассмотрения возражения от 13.02.2023 на решение от 18.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713306, как не соответствующее требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса».

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2024 по делу № СИП-659/2023 было оставлено без изменения.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 13.02.2023 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявитель согласно корреспонденции от 07.04.2025 и корректировки позиции от 28.05.2025 просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ, а именно *«академии [обучение]; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки: клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов*

невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; прокат тренажеров: публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные: развлечения; редактирование текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые,

*предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи: хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы, все услуги 41 класса МКТУ оказываются на территории Кузбасса».*

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

С учетом даты подачи (02.03.2022) заявки № 2022713306 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 обозначение «» по заявке №2022713306 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны и слова «ЛЕДИ КУЗБАСС ЦЕНИМ НАСТОЯЩЕЕ БЕРЕЖЕМ ПРОШЛОЕ ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ», расположенные на трех строках. Все словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами кириллицы.

Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Вывод о несоответствии элемента «КУЗБАСС» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается. Данный словесный элемент не занимает доминирующего положения, в связи с чем, может быть указан в качестве неохраемого элемента обозначения.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи

1483 Кодекса показал, следующее.

В решении Роспатента от 08.12.2022 было установлено, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «КУЗБАСС» (Кузнецкий угольный бассейн, в Кузнецкой котловине на ЮВ. Зап. Сибири (Кемеровская обл.).,

см.[https://gufo.me/dict/geographical\\_names/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81](https://gufo.me/dict/geographical_names/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81)) заявленное обозначение в случае его регистрации на имя заявителя, находящегося в г. Новосибирск, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Коллегией были приняты во внимание выводы, указанные в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2024 по делу СИП-659/2023, в которых было указано на возможность корректировки заявителем перечня испрашиваемых к регистрации услуг 41 класса МКТУ, с указанием территории оказания услуг.

С учетом того, что заявитель в своём возражении от 13.02.2023 указывал, что фактически деятельность по проведению конкурсов красоты, ведет, в том числе, на территории Кузбасса, а также представил скорректированный перечень услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки: клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов*

красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; предоставление видеофайлов онлайн незагружаемых; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство фильмов, за исключением рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; прокат тренажеров: публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные: развлечения; редактирование текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных

*тренеров [фитнес]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи: хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы, все услуги 41 класса МКТУ оказываются на территории Кузбасса» ограничив распространение данных услуг территорией Кузбасса, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «КУЗБАСС» на имя заявителя не способна ввести потребителей в заблуждение относительно места оказания услуг.*

Таким образом, коллегия приходит к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2023, отменить решение Роспатента от 08.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022713306.**