

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила), рассмотрела поступившее 31.01.2025 возражение, поданное Региональной Общественной организацией "Федерация Компьютерного и Фиджитал Спорта Свердловской Области "Уралкиберфест", город Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023772321, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2023772321 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 09.08.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.10.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023772321 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на основании пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения слова «URAL», «КИБЕР», «FEST» («URAL» - в пер. с англ. «УРАЛ» - территория, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами и

вытянутая с. на Ю. от Сев. Ледовитого океана до широтного участка р. Урал ниже г. Орска; «КИБЕР» - транслит. от «CYBER» - относящийся к компьютерам, информационным технологиям; «FEST» - сокр. от «FESTIVAL» - в пер. с англ. «ФЕСТИВАЛЬ» - широкая общественная праздничная встреча, сопровождающаяся просмотром достижений каких-нибудь видов искусства / см. Интернет: <https://translate.yandex.ru>; <https://translate.google.com>; <https://tolkslovar.ru/u2494.html>; <https://translate.academic.ru/cyber/en/ru/>; <https://tolkslovar.ru/f1077.html>) не обладают различительной способностью, поскольку указывают на вид и назначение товаров и услуг, а также указывают на место нахождения заявителя и/или место производства товаров и оказания услуг, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем установлено, что в силу своего семантического значения словесный элемент «КИБЕР» применительно к части заявленных услуг 41 класса МКТУ (а именно: «аренда спортивных площадок; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; организация и проведение спортивных мероприятий; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги спортивных лагерей») будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также решение Роспатента основано на наличии сходных до степени смешения знаков:



- «УРАЛ», «УРАЛ», «УРАЛ», «УРАЛ URAL» (по свидетельству №967977 с приоритетом от 13.05.2022, по свидетельствам №№810903, 810902 с приоритетом от 27.05.2019, по свидетельству №734634 с приоритетом от 10.09.2018) зарегистрированными на имя Акционерного общества «ААЦ-инвест», город Реутов, в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 28, 41 классов МКТУ;

- «  », «  », « **URAL** », « **U r a l** », « **U R A L** », « **У р а л** », « **У Р А Л** », «  » (по свидетельству №916411 с приоритетом от 22.09.2021, по свидетельству №916410 с приоритетом от 29.07.2021, по свидетельству №622606 с приоритетом от 11.01.2016, по свидетельствам №564065, №564064, №575052 с приоритетом от 09.04.2014, по свидетельству №563860 с приоритетом от 04.03.2014, по свидетельству №557995 с приоритетом от 26.11.2013) зарегистрированными на имя Акционерного общества «Автомобильный завод «УРАЛ», город Миасс, в отношении однородных товаров и услуг 28, 35, 41 классов МКТУ;

- «  » (по свидетельству №724020 с приоритетом от 09.10.2018), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Урал», город Екатеринбург, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- « **УРАЛ** » (по свидетельству №575907 с приоритетом от 27.05.2014), зарегистрированным на имя Публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Искра», город Пермь, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель зарегистрирован в Свердловской области. Согласно же Большой российской энциклопедии. «УРАЛ» - природная территория в России, между Восточно-Европейской равниной и Западно-Сибирской равниной, где расположены Башкирия, Удмуртия, Пермский край, Свердловская, Челябинская, Курганская и Оренбургская области. Урал не может ассоциироваться исключительно со Свердловской областью. Таким образом, слово «URAL» само по себе не указывает на место производства товаров и оказания услуг;

- слово «URAL» расположено в левом углу знака, очевидно не занимает

доминирующего положения, т.к. выполнено небольшим кеглем относительно других элементов и может быть признан неохраняемым элементом;

- «УРАЛ» не ассоциируется у потребителей с проведением соревнований по киберспорту и фиджитал спорту, то есть не указывает на место производства или сбыта товара. Урал практически неизвестен с точки зрения фиджитал спорта;

- правообладателями противопоставленных знаков выступают лица, зарегистрированные в г. Пермь, г. Миасс, г. Екатеринбург;

- фантазийное сложное слово «URALKИБЕРFEST» воспринимается потребителем как единое, что подтверждается наименованием РОО «Федерация компьютерного и фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Свердловской области» «Уралкиберфест»;

- расположение элементов сложного слова «URALKИБЕРFEST» в обозначении товарного знака, заявляемого для регистрации вызвано исключительно эстетической составляющей, среднестатистическому потребителю визуальнее проще воспринимать сложные слова «разложенными» на исходные коренные слова;

- элементы «URAL», «КИБЕР», «FEST» имеют разный кегль, но шрифт не отличается, что показывает относимость каждого элемента к единому слову;

- заявитель является лидером в проведении фиджитал турниров по боевым искусствам, по ралли-спринт, организует в учебных и спортивных учреждениях залы цифровых тренировок по фиджитал спорту, а также проводит корпоративные фиджитал мероприятия;

- киберспорт и фиджитал-спорт как виды спорта равны по своему статусу с футболом, баскетболом, хоккеем и другими, так как также относятся к видам спорта, развиваемым на общероссийском уровне;

- организация спортивных мероприятий в области киберспорта и фиджитал спорта является основной ключевой деятельностью заявителя;

- элемент «URAL» в обозначении занимает не доминирующее положение в отличие от противопоставленных знаков;

- противопоставленные знаки не содержат словосочетания в отличие от обозначения «URALKИБЕРFEST», являющегося сложным составным словом.

В корреспонденции, поступившей 11.03.2025, лицом, подавшим возражение, приобщен Устав РОО «Федерация компьютерного и фиджитал спорта Свердловской области «УралКиберФест».

В корреспонденции, поступившей 04.04.2025, заявитель представил сокращенный перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2023772321 до следующего перечня:

41 - организация соревнований по электронным видам спорта; услуги в области электронного спорта.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении сокращенного перечня услуг 41 класса МКТУ.

С учетом даты (09.08.2023) подачи заявки №2023772321 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение

потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 «» является комбинированным, состоит из словесных элементов «URAL», «KIBEP», «FEST», выполненных буквами

кириллического и латинского алфавитов в черном, голубом, синем цветовом исполнении, и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения иконки курсора мыши в виде стрелки.

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ *«организация соревнований по электронным видам спорта; услуги в области электронного спорта»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «URAL», «КИБЕР», «FEST» выполнены на разных языках – «URAL» и «FEST» исполнены латинскими буквами, а «КИБЕР» – кириллическими буквами, что создает отсутствие языкового единства. Словесные элементы «URAL», «КИБЕР», «FEST» имеют разный размер букв, что нарушает визуальную целостность, расположены на отдельных строках, что делает их восприятие как единого слова невозможным.

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «URAL», «КИБЕР», «FEST», которые разделены посредством расположения на отдельных строках, ввиду чего анализ указанных элементов на предмет их соответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса должен проводиться отдельно (в словарно-справочных источниках отсутствует устойчивое словосочетание «URAL КИБЕР FEST»).

В заявленном обозначении элемент «URAL» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на место нахождения заявителя и/или место оказания услуг, что заявителем не оспаривается.

Элемент «КИБЕР» - транслитерация от «CYBER» - относящийся к компьютерам, информационным технологиям (см. <https://translate.academic.ru/cyber/en/ru/>), прямо ассоциируется с киберспортом, широко используется в данной сфере и для услуг 41 класса МКТУ характеризует их назначение, следовательно, не обладает различительной способностью и не может подлежать охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «FEST», который

является общепринятым сокращением от слова «festival» (<https://translate.academic.ru/fest/en/ru/>) и означает «широкая общественная праздничная встреча, сопровождающаяся просмотром достижений каких-либо видов искусства» (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/256998>). Коллегия отмечает, что фестивали бывают различных видов. С учётом своего семантического значения словесный элемент «FEST» будет указывать на вид и назначение испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «*организация соревнований по электронным видам спорта; услуги в области электронного спорта*», поскольку прямо указывает на формат услуг 41 класса МКТУ, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что неохраняемые словесные элементы занимают в



заявленном обозначении «» доминирующее положение.

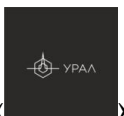
Изобразительный элемент «» занимает минимальную площадь в обозначении и не может преобладать над неохраняемыми словесными элементами. Таким образом, заявленное обозначение в целом не способно выполнять индивидуализирующую функцию в отношении всех перечисленных выше услуг.

Основания, указанные в решении экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты ввиду ограничения заявителем заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ, указанных выше.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленная серия товарных знаков включает знаки: «» [1] по



свидетельству №967977, «» [2] по свидетельству №810903, «» [3] по

УРАЛ URAL

свидетельству №810902, «» [4] по свидетельству №734634, в которых содержатся словесные элементы «Урал» / «Урал Ural», выполненные буквами латинского или кириллического алфавитов. Правовая охрана товарным знакам [2-4] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.



Противопоставленная серия товарных знаков включает знаки: «» [5] по

свидетельству №916411, «» [6] по свидетельству №916410, «» [7]

по свидетельству №622606, «**U r a l**» [8] по свидетельству №564065, «**U R A L**»

[9] по свидетельству №564064, «**У р а л**» [10] по свидетельству №575052,

«**У Р А Л**» [11] по свидетельству №563860, «» [12] по свидетельству

№557995, в которых содержится словесный элемент «Урал» / «Ural», выполненный буквами латинского или кириллического алфавитов. Правовая охрана товарным знакам [5-11] предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 28, 35, 41 классов МКТУ, товарному знаку [12] предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [13] по свидетельству №724020 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «УРАЛ», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

УРАЛ

Противопоставленный товарный знак «» [14] по свидетельству №575907 представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными русскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Ввиду того, что заявителем был ограничен перечень заявленных услуг до услуг

41 класса МКТУ, коллегия снимает в качестве противопоставлений товарные знаки по свидетельствам №№ 724020, 575907, 557995, 810903, 810902, 734634 поскольку их правовая охрана распространяется на неоднородные товары и услуги.



В составе обозначения «» элемент «URAL» занимает начальную более сильную позицию, именно с этого слова начинается восприятие знака, также словесные элементы «URAL», «KIBER», «FEST» являются неохраноспособными элементами.

Словесный элемент заявленного обозначения «URAL» характеризуется полным фонетическим и семантическим вхождением в его состав противопоставленных товарных знаков [1, 5-11].

Анализ однородности ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленных товарных знаков [1, 5-11], показал следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ *«организация соревнований по электронным видам спорта; услуги в области электронного спорта»* ограниченного перечня и услуг 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 5-11] не являются однородными, поскольку имеют разное назначение, разный круг потребителей и не имеют принадлежности к одинаковой родовой группе, при этом заявленные услуги связаны с услугами в области электронного спорта, а не с производством видеофильмов, видеосъемкой и прокатом декораций. Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых услуг 41 класса МКТУ одному производителю.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ *«организация соревнований по электронным видам спорта; услуги в области электронного спорта»* отсутствуют.

Однако, поскольку в заявленном обозначении неохраняемые элементы

занимают доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ *«организация соревнований по электронным видам спорта; услуги в области электронного спорта»* на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2025, оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2024.