

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 ППС), рассмотрела поступившее 19.03.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №958028, поданное Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования "Спортивная школа "Детская академия спортджим" (далее – лицо, подавшее возражение, АНО ДО "Спортивная школа "Детская академия спортджим"), при этом установила следующее.

SPORTGYM

Регистрация товарного знака «**SPORTGYM**» по заявке №2022736368 от 03.06.2022 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.08.2023 за № 958028. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "СПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ", 454080, Челябинская область, Челябинский г.о., Центральный вн. р-н, г. Челябинск, ул. Энгельса, 4, помещ. 353

(далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 16, 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.03.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 958028 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах.

Обратившееся с возражением лицо сообщает, что Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТДЖИМ" использует товарный знак «SPORTGYM» уже более 10 лет, что подтверждается рекламой из онлайн публикаций в социальных сетях, а также многочисленными наградами и свидетельствами об участии в соревнованиях.

Данным коммерческим обозначением маркируется группа в социальной сети «Вконтакте».

В качестве доказательств предоставлены скриншоты и копии документов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №958028 недействительным.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

1. Распечатки социальных сетей со страницы лица, подавшего возражение;
2. Награды лица, подавшего возражение;
3. Бланки отгрузки АНО ДО «Спортивная школа «Детская академия спортджим» медалей.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам.

В отзыве сообщается о том, что у лица, подавшего возражение, отсутствует исключительное право на коммерческое обозначение. Лицо, подавшее возражение, не подтвердило наличие у него предприятия на территории России. Из материалов

возражения неясно, в отношении какого предприятия обосновывается возникновение права на коммерческое обозначение. Кроме того, не представлено информации об известности обозначения на определенной территории.

В счете и товарной накладной, которые прилагает податель возражения, обозначение «СПОРТДЖИМ» используется лишь как часть названия товара в виде спортивных медалей, которые были приобретены в ограниченном количестве.

Податель возражения использует в своем наименовании слово «СПОРТДЖИМ» лишь с 24.05.2024 года, что позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №958028.

С отзывом на возражение представлены следующие материалы:

4. Выписка ЕГРИП на Новикова Ивана Владиславовича;
5. Справка от «16» мая 2025 года № ИЭС9965-25-14560079;
6. Выписка ЕГРЮЛ на лицо, подавшее возражение;

Изучив материалы дела, заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.06.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо

с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

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).

Оспариваемый товарный знак «**SPORTGYM**» по свидетельству №958028 с приоритетом от 03.06.2022 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 45 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование и коммерческое обозначение "СПОРТДЖИМ". Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, следует признать заинтересованность АНО ДО "Спортивная школа "Детская академия спортджим" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №958028.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия

является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

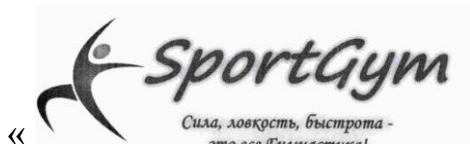
В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал следующее.

Согласно выписке ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение (ИНН 7451469077), датой регистрации его в ЕГРЮЛ является дата 24.05.2024, то есть позднее нежели дата приоритета 03.06.2022 оспариваемого товарного знака. При этом средство индивидуализации, возникшее позднее, чем оспариваемое, не может быть объектом противопоставления. Более того, образованное юридическое лицо является некоммерческой организацией, в то время как согласно статье 1473 Кодекса право на фирменное наименование приобретают только коммерческие организации.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, относительно права на коммерческое обозначение, то коллегией установлено следующее.

Несмотря на то, что в возражении заявлен довод об использовании коммерческого обозначения в течении 10 лет, лицо, подавшее возражение, образовано за один год до подачи возражения. Представленный скриншот из социальной сети «ВКонтакте» отражает публикацию обозначения



«Детская академия Спортджим» от 06.07.2016. Материалами дела не показано правопреемства или иной юридической связи пользователя социальной сети и лица, подавшего возражение. Кроме того, в материалы дела не представлены доказательства принадлежности прав на имущественный комплекс, размещение над ним вывески, оказание в рамках имущественного комплекса услуг либо производство товаров, однородных оспариваемым, а также известность обозначения на определенной территории. Представленные дипломы не могут заменить собой всю совокупность необходимых, перечисленных выше доказательств. А документы о закупке медалей относятся к внутренним документам и фактическую деятельность не подтверждают.

В отсутствии совокупности обстоятельств, свидетельствующих о возникновении права на коммерческое обозначение довод о несоответствии произведенной регистрации №958028 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №958028.