

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.08.2025, поданное Демидовым-Шуваловым Романом Юрьевичем, Тверская обл. (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024758062, при этом установлено следующее.



Обозначение « — FITBOXING — » по заявке № 2024758062 с датой поступления от 28.05.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 27.06.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024758062. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что:

- входящий в состав заявленного обозначения элемент «FITBOXING» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «HAWAII» (в переводе с английского языка «Гавайи» – единственный островной штат США) представляет собой географическое наименование, являющееся указанием на место производства товаров и место оказания услуг (см. Англо-русский словарь Мюллера; Словарь современных географических названий. – Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В.М. Котлякова. 2006 на <https://dic.academic.ru/> и др.); в связи с этим обозначение не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- поскольку заявитель зарегистрирован на территории дер. Сидорово (Тверская обл.), использование обозначения, содержащего упомянутое географическое наименование, может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, местонахождения лица, оказывающего услуги, что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса; заявителем не представлены документы, содержащие сведения о достаточной степени информированности потребителей о заявленном обозначении, о связи заявленного обозначения с изготовителем заявленных товаров, а также лицом, оказывающим заявленные услуги, включая результаты социологических опросов, поэтому отсутствуют основания для устранения вышеуказанных препятствий.

В Роспатент 24.08.2025 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- административный орган в решении не приводит никаких оснований для вывода об описательности словесного элемента «HAWAII» как указывающего на место оказания услуг и производства конкретных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ;

- административный орган в решении не проводит анализа на предмет определения того, указывает ли обозначение на место, ассоциирующееся с заявленными товарами или услугами;

- в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2018 N 300-ЭС 18-8494 отмечена необходимость установления для целей применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса того факта, что соответствующее географическое название известно как место производства конкретного товара/место оказания конкретной услуги;

- у российских потребителей не может возникнуть ассоциаций о том, что местом производства заявленных товаров и услуг (программное обеспечение, компьютерные платформы, приложения, услуги по аренде спортивного оборудования, фитнес-тренировки, консультации в области информационных технологий и искусственного интеллекта) будут являться именно Гавайи;

- Гавайи могут быть известны российскому потребителю в качестве туристического места, курорта, места для отдыха; для среднего российского потребителя слово «Гавайи» означает курорт, отдых, экзотику, праздник, но никак не заявленные услуги и товары по заявке;

- заявленное обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленным услугам;

- словесная часть «HAWAII» стилизована таким образом, что буква «W» может восприниматься и читаться российскими потребителями как «ХаШаи», что также указывает на фантазийный, выдуманный характер обозначения;

- законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках;

- выводы о вероятных ассоциативных связях не должны базироваться только на доводе об известности Гавайев в целом: в первую очередь должна быть установлена принципиальная возможность восприятия российским потребителем обозначения в качестве указания на то, что соответствующие услуги и товары будут оказываться ему на территории Гавайев либо хозяйствующим субъектом, находящимся на территории Гавайев;

- в решении не проводится никакой анализ в отношении заявленных товаров и услуг;

- фантазийный характер обозначения исключает введение потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров и услуг, производства товаров и услуг;

- доводы заявителя подтверждаются заключением № 113-2025 от 21.05.2025.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации обозначения по заявке №2024758062 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 22.10.2025, на основании пункта 45 Правил ППС приведены дополнительные мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения, а именно: элемент «Fitboxing» заявленного обозначения является наименованием комбинированного вида тренировки, который сочетает в себе элементы бокса и фитнеса. Во время таких занятий спортсмены работают над укреплением мышц, улучшением выносливости и координации, а также обучаются базовым боевым техникам (представлены источники: <https://www.ok-magazine.ru/>, <https://www.gogym.fit/>, <https://newmoscow.mossport.ru/>, <https://sportrbc.ru/news/>, <https://vk.com/>, <https://srrb.ru/>, <https://mos.ru>). Для части заявленных товаров элемент «Fitboxing» не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым. В свою очередь, для другой части товаров и услуг элемент «Fitboxing» способен вводить в заблуждение относительно товаров и услуг, следовательно, обозначение в целом для таких товаров и услуг не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в связи с дополнительными мотивами для отказа в регистрации заявленного обозначения представил просьбу о внесении изменения в заявленное обозначение по заявке № 2024758062 и исключении неохраняемого словесного элемента «Fitboxing» из его состава. Надлежащим образом оформленное заявление о

внесении изменений в заявленное обозначение, а именно: « **HAWAII** ».

Изменения в материалы заявки внесены 18.12.2025.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.05.2024) подачи заявки № 2024758062 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

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, его изготовителя или места производства.

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.

HAWAII

Регистрация обозначения «HAWAII» по заявке № 2024758062 в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По сведениям указанных в оспариваемом решении источников слово «HAWAII» воспроизводит географическое название Гавайи (Hawaii) – единственный островной штат США (с 1959 г.), в 3850 км к юго-западу от Калифорнии; включает Гавайские острова в центральной части Тихого океана от острова Гавайи до острова Куре, за исключением островов Мидуэй, остающихся под административным контролем ВМС; площадь 16,7 тыс. км²; 1245 тыс. чел. (2001); административный центр Гонолулу, коренное население гавайцы; белых американцев и выходцев из Европы 33 %, выходцев из Азии 62 % (преобладают японцы – 22 %; филиппинцы, китайцы, корейцы); 3/4 населения сосредоточено на острове Оаху, юго-восточная часть которого занимает г. Гонолулу; нефтеперерабатывающий, сталеплавильный, жестяноконсервный, судоремонтные заводы, тропическое растениеводство; 1/4 пашни занято сахарным тростником; ананасы культивируются с начала XV в. (более 40 % мирового производства ананасовых консервов и 70 % ананасового сока). На экспорт выращиваются кофе, цветы (орхидеи), гуава. На Гавайях расположены: международный аэропорт и глубоководный морской порт в Гонолулу; база ВМФ в Перл-Харборе, крупные базы и склады ВМФ и ВВС США. Гавайи посещают 7 млн. туристов в год, их привлекают тропическая экзотика, круглогодичные морские купания, яркие зрелища. Гавайи – родина серфинга. Также всемирно известен пляж Вайкики в Гонолулу и национальные парки.

Заявитель указывает на возможность иного прочтения обозначения, как «ХаШаи», однако соответствующий довод не убедителен, поскольку буквенное сочетание «HAWAII» является значимым словом, обозначающим штат США, и российский потребитель, знакомый с латинским алфавитом, воспримет его именно в

этом значении. Кроме того, предложенное прочтение не соответствует позиционированию обозначения самим заявителем.

Что касается представленного заявителем заключения № 113-2025 от

HAWAII

21.05.2025, то его содержание относится к обозначению « — FITBOXING — », в котором присутствует дополнительный словесный элемент, повлиявший на выводы заключения. Так, на странице 14 заключения сказано, что «словесный элемент «HAWAII» в комбинированном обозначении неразрывно связан со словесным элементом «FITBOXING», который указывает на вид деятельности компании». Следовательно, анализ источников сети Интернет, приведенный в заключении, утратил актуальность в отношении обозначения после внесения в него изменений.

Оценка возможности слова «HAWAII» восприниматься потребителями в качестве характеристики товаров и услуг, включая способность быть указанием на местонахождение изготовителя таких товаров и лица, оказывающего услуги, связана с тем перечнем товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация соответствующего обозначения.

Заявленные товары 09 и 42 классов МКТУ представляют собой программное обеспечение для компьютеров, компьютерные платформы, приложения, графические элементы, а также услуги в области информационных технологий, телекоммуникаций, искусственного интеллекта, разработки и обслуживания программного обеспечения, облачных вычислений, создания веб-сайтов, хранения данных.

Анализ имеющихся сведений показал, что Гавайи (Hawaii) являются островным штатом США, известным тропическим растениеводством (сахарный тростник, ананасы, кофе, гуава), туризмом, серфингом, природными достопримечательностями, при этом известность данного географического объекта достигнута в связи с такими товарами и услугами как продукция сельского хозяйства, кофе, сахар, орехи, туризм, кино, но не те товары и услуги, которые просит заявитель в перечне. Перечень товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ не

содержит товаров и услуг, ассоциируемых с перечисленными сферами. Следовательно, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «HAWAII» способно восприниматься средним потребителем, адресатом испрашиваемых к регистрации товаров и услуг, в качестве места производства товаров, места оказания услуг или места нахождения заявителя.

Поскольку ассоциативная связь обозначения «HAWAII» в отношении названных товаров и услуг с определенным местом происхождения не установлена, то невозможно прийти к выводу о наличии предпосылок для неверного представления потребителей о месте происхождения товаров и услуг заявителя, находящегося в другом регионе.

Таким образом, не усматривается оснований для признания противоречия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ включают услуги по аренде спортивного оборудования, физическое воспитание, фитнес-тренировки, обучение различным видам спорта, организацию и проведение спортивных мероприятий.

При оценке обозначения «HAWAII» относительно этих услуг необходимо учитывать, что все услуги «аренда спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; аренда тренажеров; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; организация и проведение спортивных мероприятий; предоставление полей для гольфа; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги по оценке физического состояния для тренировок; хронометраж спортивных состязаний», в силу своей природы, требуют физического присутствия потребителя и / или исполнителя в месте их оказания. Так, аренда спортивного оборудования, спортивных площадок, полей для гольфа, теннисных кортов, тренажеров предполагает, что арендуемые объекты расположены в определенном месте, доступном для потребителя; физическое воспитание, фитнес-тренировки, обучение айкидо, гимнастике, дзюдо, проведение фитнес-классов, услуги индивидуальных

тренеров требуют непосредственного взаимодействия между исполнителем и потребителем в одном пространстве; организация и проведение спортивных мероприятий, хронометраж спортивных состязаний осуществляются в конкретной локации, где проходит мероприятие.

Следовательно, перечисленные услуг 41 класса МКТУ не могут быть оказаны дистанционно с территории Гавайев потребителю, находящемуся в России, в связи с чем отсутствует объективная возможность воспринимать обозначение «HAWAII» как место нахождения лица, оказывающего услуги, а также как обозначение, способное вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги.

Кроме того, необходимо установить, известны ли Гавайи российскому потребителю как источник заявленных услуг. В связи с этим следует отметить, что Гавайи известны российскому потребителю в связи с тропическим растениеводством, туризмом, серфингом, природными достопримечательностями. Вместе с тем Гавайи не получили известности как источник услуг по аренде спортивного оборудования, спортивных площадок, теннисных кортов, тренажеров, как место оказания услуг по физическому воспитанию, фитнес-тренировкам, обучению боевым искусствам, проведению фитнес-классов, предоставлению услуг индивидуальных тренеров.

Что касается услуг по организации и проведению спортивных мероприятий и хронометражу спортивных состязаний, то несмотря на то, что Гавайи известны как родина серфинга, такая известность не определяет источника услуг. Проведение спортивных соревнований означает, что мероприятие происходит в определенной локации, куда прибывают участники и зрители. Услуги по организации спортивных мероприятий представляют собой деятельность организатора, который может находиться в любом географическом регионе. Следовательно, для российского потребителя обозначение «HAWAII» в контексте спортивных услуг воспринимается как элемент, создающий ассоциации с отдыхом, расслабленностью, тропической атмосферой, позитивным настроением, но не как указание на то, что услуга оказывается с территории Гавайев или что исполнитель находится на Гавайях.

Таким образом, для услуг 41 класса МКТУ также не усматриваются предпосылки для введения российского потребителя в заблуждение относительно места оказания услуги или местонахождения лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2025, отменить решение Роспатента от 27.06.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024758062.