

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 24.08.2020 возражение Акционерного общества «Футбольный клуб «Ростов», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018724923 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018724923 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.06.2018 на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

Футбольный клуб "Ростов" (ФК "Ростов")
Football club "Rostov" (FC "Rostov")

словесное обозначение _____, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно состоит только из неохраноспособных элементов, не обладающих различительной способностью, а именно являющихся общепринятыми сокращениями – «ФК» (от «Футбольный клуб») и «ФС» (от

«Football club»), и характеризующих товары и услуги, а именно указывая на видовое наименование предприятия – «Футбольный клуб» и «Football club» (в переводе с английского языка означает «Футбольный клуб»), а также и на место его нахождения – «Ростов» и «Rostov» (в переводе с английского языка означает «Ростов»).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.10.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении соответствующих товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей 10.02.2021, заявитель ограничил приведенный в заявке перечень товаров и услуг только товарами 16 класса МКТУ «авторучки; афиши, плакаты; билеты; буклеты; журналы; продукция печатная; флаги бумажные», товарами 25 класса МКТУ «гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; костюмы; куртки [одежда]; уборы головные; футболки; шарфы» и услугами 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; воспитание физическое, а именно футбольное; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спортивных состязаний, а именно футбольных; предоставление спортивного оборудования; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей» (далее – ограниченный перечень товаров и услуг).

К возражению и к корреспонденциям, поступившим 24.12.2020 и 10.02.2021, были приложены, в частности, копии следующих документов:

перечень ссылок на сайты в сети Интернет с упоминаниями заявителя [1]; публикации статей в сети Интернет о заявителе [2]; лицензионный договор на использование товарных знаков заявителя и изображений лиц футболистов его команды [3]; договор об абонентском информационно-техническом обслуживании сайтов заявителя в сети Интернет [4]; договор о спортивном лицензировании футбольного клуба заявителя в РФС [5]; договоры о размещении рекламы заявителя [6]; договоры об изготовлении сувенирной продукции с нанесением на нее логотипов заявителя [7]; судебные акты о привлечении к административной ответственности лиц, нарушивших исключительные права заявителя на средства его индивидуализации [8]; дипломы заявителя [9]; трудовые договоры заявителя со спортсменами и тренерами [10]; фотографии сувенирной продукции (шарфов, значков, приглашений и программ к матчам) заявителя [11]; письмо заместителя Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики об успешной спортивной и иной экономической деятельности заявителя [12]; договоры поставки различных товаров заявителю и их спецификации [13]; договоры заказа заявителем изготовления для него сувенирной и печатной продукции по его эскизам (макетам) и приложения к ним [14]; договоры о выполнении работ для заявителя по нанесению эмблем, номеров, фамилий игроков и надписей на спортивную форму его футболистов и по ее ремонту и их спецификации [15]; агентские договоры заявителя на реализацию его сувенирной продукции [16]; товарные накладные на поставку заявителем своим торговым агентам сувенирной и печатной продукции [17].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.06.2018) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и

Футбольный клуб "Ростов" (ФК "Ростов")
Football club "Rostov" (FC "Rostov")

латинского алфавитов словесное обозначение , которое включает в свой состав общепринятые сокращения «ФК» (от «Футбольный клуб») и «FC» (от «Football club»), а также указывающие на определенное видовое наименование предприятия словосочетания «Футбольный клуб» и «Football club» (в переводе с английского языка означает «Футбольный клуб») и указывающие на определенное место его нахождения слова «Ростов» и «Rostov» (в переводе с английского языка означает «Ростов»), которые, соответственно, не обладают различительной способностью либо характеризуют, в том числе, и приведенные в упомянутом выше ограниченном перечне товаров и услуг соответствующие товары и услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, то есть являются, собственно, неохраноспособными – не способными самостоятельно индивидуализировать товары и услуги исключительно одного конкретного их производителя.

Данные неохраноспособные элементы должны находиться, соответственно, в свободном использовании при их введении в гражданский оборот всеми участниками рынка, в том числе осуществляющими свою спортивную клубную деятельность, в частности, в футболе, причем независимо от уровня их известности и профессионализма (детский, юношеский, взрослый любительский и т.д.), и другими производителями соответствующих товаров и услуг на территории Ростовской области.

Следовательно, заявленное обозначение состоит только лишь из неохраноспособных элементов.

При этом их определенные положения в пространстве на двух различных строках и взаимные грамматические и семантические сочетания между собой вовсе не порождают у заявленного обозначения в целом какие-либо иные (новые) смысловые значения, которые отличались бы от соответствующих смысловых значений его отдельных неохраноспособных элементов, указывающих лишь на некий неопределенный ростовский спортивный клуб, специализирующийся в футболе.

В этой связи следует отметить, что заявленное обозначение является исключительно словесным, в то время как на конкретный профессиональный ростовский футбольный клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге, напротив, могла бы указывать сама по себе лишь зарегистрированная на его имя определенная оригинальная официальная клубная эмблема в виде комбинированного обозначения.

Все вышеотмеченные обстоятельства и соответствующие выводы заявителем в возражении вовсе не оспариваются.

Вместе с тем, в возражении утверждается, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении соответствующих товаров и услуг, производство и введение в гражданский оборот которых связано с экономической деятельностью именно его определенного футбольного клуба, в подтверждение чего им и были представлены документы [1 – 17].

Так, в частности, в период ранее даты подачи заявки определенный футбольный клуб заявителя, действительно, часто упоминался в сети Интернет на различных сайтах [1], [2].

Заявителем предоставлялось другим лицам, на основании лицензионного договора [3], право использования его товарных знаков и изображений лиц футболистов его команды.

Его сайты в сети Интернет обслуживались в соответствии с договором об абонентском информационно-техническом обслуживании [4].

Данный футбольный клуб подлежит обязательному спортивному лицензированию в РФС согласно договору с ним [5].

Заявителем, согласно соответствующим договорам, заказывались размещение его рекламы [6], изготовление для него сувенирной продукции с нанесением на нее его логотипов [7].

Лица, нарушавшие исключительные права заявителя на средства его индивидуализации, привлекались к административной ответственности согласно судебным актам [8].

Заявитель был награжден дипломами [9].

Им заключались со спортсменами и тренерами соответствующего футбольного клуба трудовые договоры [10].

Представлены фотографии его сувенирной продукции, а именно шарфов, значков, приглашений и программ к матчам [11].

Об успешной спортивной и иной экономической деятельности заявителя свидетельствовал в своем письме [12] заместитель Губернатора Ростовской области – министр промышленности и энергетики.

Заявителем покупались различные товары согласно договорам [13] и заказывалось изготовление для него сувенирной и печатной продукции по его эскизам (макетам) согласно договорам [14], а также выполнялись для него и работы по нанесению эмблем, номеров, фамилий игроков и надписей на спортивную форму его футболистов и по ее ремонту [15].

Заявителем заключались агентские договоры на реализацию его сувенирной и печатной продукции [16], которая поставлялась им этим торговым агентам согласно товарным накладным [17].

Вышеперечисленные документы, действительно, подтверждают факты осуществления заявителем своей спортивной деятельности, а также еще и иной экономической деятельности, связанной опосредованно с изготовлением и поставками некоторых видов товаров.

В этой связи, вместе с тем, следует отметить, что соответствующая печатная продукция (информационные программки к матчам и входные

билеты на стадион) сами по себе не выступают в качестве самостоятельных товаров, а служат лишь целям информационного и организационного обеспечения вышеуказанной спортивной деятельности заявителя, то есть направлены на удовлетворение исключительно данных его собственных нужд при оказании им соответствующих услуг.

Аналогичное (совсем не товарное) значение имеют также и соответствующие заказываемые и поставляемые им предметы одежды и иные аксессуары, предназначенные не для обычного повседневного их использования потребителями, а именно лишь на стадионе во время матчей в качестве специальной атрибутики болельщиков футбольного клуба, то есть они имеют характер исключительно сувенирной продукции, направленной на поддержание интереса потребителей именно к самой спортивной деятельности заявителя и на удовлетворение исключительно его собственных нужд для продвижения им своих соответствующих услуг.

В свою очередь, вышеупомянутая сама спортивная деятельность заявителя осуществляется им, согласно представленным документам, под его соответствующим фирменным наименованием, факт наличия права у него на которое вовсе не является основанием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

Так, фирменное наименование и товарный знак представляют собой совершенно разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования. Факт наличия того или иного словесного элемента в составе фирменного наименования юридического лица не является основанием для государственной регистрации на его имя товарного знака, содержащего такой словесный элемент.

При этом следует отличать, как уже отмечалось выше, соответствующие неохраноспособные словесные элементы от определенной оригинальной официальной клубной эмблемы в виде комбинированного обозначения,



например, , зарегистрированного в качестве товарного знака на имя



заявителя по свидетельству № 258911, либо , зарегистрированного в



качестве товарного знака на его имя по свидетельству № 577694, или ,

зарегистрированного в качестве товарного знака на его имя по свидетельству

№ 722492, в которых соответствующие словесные элементы «ФУТБОЛЬНЫЙ

КЛУБ», «РОСТОВ», «ROSTOV» и аббревиатуры «ФК» и «FC», согласно

данным государственным регистрациям товарных знаков, были признаны

неохраноспособными элементами и включены в эти комбинированные

товарные знаки лишь как их неохраняемые элементы, совсем не несущие в

них какой-либо индивидуализирующей нагрузки.

Отсюда следует, что при регистрации вышеуказанных товарных знаков заявителем не было доказано по результатам использования им соответствующих комбинированных обозначений, как официальных клубных эмблем, собственно, приобретение соответствующими неохраноспособными элементами различительной способности в качестве самостоятельных средств индивидуализации товаров и услуг исключительно заявителя.

Документы [1 – 17] также не содержат в себе какие-либо сведения об использовании заявителем соответствующих неохраноспособных элементов именно в качестве самостоятельных средств индивидуализации товаров и услуг (товарного знака) заявителя. В них упоминаются только лишь фирменное наименование заявителя, как средства индивидуализации данного юридического лица, либо название его играющей футбольной команды, то есть связанное лишь с самой игрой в футбол, но вовсе не товарные словесные знаки.

Кроме того, государственная регистрация товарного знака испрашивается по рассматриваемой заявке в отношении строго определенного обозначения,

изображение которого приводится в этой заявке, а заявленное словесное обозначение выполнено с одновременным использованием букв и русского, и латинского алфавитов и с определенным размещением соответствующих

Футбольный клуб "Ростов" (ФК "Ростов")
Football club "Rostov" (FC "Rostov")

элементов в пространстве на двух разных строках – .

В данном случае речь может идти о его использовании исключительно в целом, а не отдельных его элементов. Однако такое словесное обозначение в представленных заявителем документах никак не упоминается.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает какие-либо основания для вывода о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности для индивидуализации соответствующих товаров и услуг заявителя, то есть для применения правовой нормы, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного словесного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2019.