


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 06.06.2023 возражение, поданное ИП Портнягиным Д.С., г. Наро-Фоминск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709048, при этом установила следующее.



Заявка №2022709048 на регистрацию товарного знака «» была подана 14.02.2022 в отношении товаров и услуг 09, 25, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022709048. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых

товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов: цифровой элемент «500», который представляет собой простые цифры, не имеющие графической проработки; словесный элемент «CLUB» (общественная организация, объединяющая людей для совместного отдыха, развлечений, для общения, связанного с различными интересами (политическими, научными, художественными, спортивными и т.д. (<https://gufo.me/dict/ozhegov/клуб>)), который указывает на видовое наименование организации. При этом указанные элементы не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, вследствие чего регистрация заявленного обозначения нарушила бы пункт 1 статьи 1483 Кодекса (само обозначение состоит только из неохраняемых доминирующих элементов). Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанных элементов в качестве охраняемых не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, используемое заявителем, является широко известным благодаря деятельности Портнягина Дмитрия Сергеевича как известного журналиста, видео-блогера и предпринимателя;

- на сегодняшний день заявленное обозначение обладает различительной способностью, приобретенной в результате его использования для реализации товаров и услуг на рынке;

- обозначение «CLUB 500» зарегистрировано заявителем в качестве товарных знаков на территории других государств, а именно: знак «CLUB 500» по международной регистрации №1672149 (на территории Республики Беларусь, в Евросоюзе, в Республике Казахстан);

- слово «CLUB» заявленного обозначения является многозначным и может иметь следующие значения: 1) общественная организация, объединяющая людей на основе общности, сходства, близости интересов занятий; 2) культурно-просветительное учреждение, в котором собираются люди для отдыха, развлечений; 3) учреждение или общественная организация (обычно международная), занимающаяся финансовой или коммерческой деятельностью (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277838>);

- учитывая, что словесный элемент «CLUB» имеет разные лексические значения (омонимы), а также учитывая, что в составе заявленного обозначения присутствуют элементы «CLUB», «500» выполненные в оригинальном шрифтовом исполнении, то обозначение в целом можно интерпретировать в различных семантических значениях;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в состав которых входит охраняемый словесный элемент «CLUB», а именно товарные

знаки «GOOD GIRLS CLUB», «Marins Club», « HONEYLAND CLUB» по свидетельствам №№993271, 991158, 990249;

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в состав которых входит охраняемый словесный элемент «500», а именно товарные

знаки «», «», «VEDOS-500» по свидетельствам №№649267, 823237, 550112;

- заявитель полагает, что обозначение «CLUB 500» не вызывает в сознании потребителя однозначное понятие и не ассоциируются с определенными услугами и сферой деятельности напрямую, для понимания их значения требуются домысливания, рассуждения, что свидетельствует о том, что обозначение «CLUB 500» не является указанием на видовое наименование организации, а является фантазийным;

- заявителем на стадии экспертизы (28.11.2022) было представлено социологическое исследование, проведенное Институтом социологии ФНИСЦ РАН (приложение №1), результаты которого показали, что 1)

подавляющее большинство опрошенных (82%) полагают, что в настоящее время обозначение могут отличать товары и услуги какой-то одной конкретной компании от товаров и услуг других компаний; 2) подавляющее большинство опрошенных (87%), давших содержательные ответы, верно определяют правообладателя тестируемого обозначения, называя в качестве такового Портнягина Дмитрия Сергеевича, сооснователя ООО «Клуб 500»;

- полученные данные социологического исследования позволяют сделать следующий вывод: на сегодняшний день обозначение обладает различительной способностью, приобретенной в результате его использования для реализации товаров и услуг на рынке;

- результаты соцопроса в совокупности с представленными правообладателем доказательствами длительности и интенсивности использования обозначения «CLUB 500» позволяют сделать вывод о том, что обозначение обладает различительной способностью в глазах потребителей.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.02.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022709048.

Заявителем на стадии экспертизы в корреспонденции от 28.11.2022 были представлены дополнительные документы, а именно:

1. Заключение №103-2022 от 09.11.2022 года ФГБУ «Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук» Лаборатория социологической экспертизы;
2. Письмо-поручение от ООО «Клуб 500» о регистрации обозначения по заявке №2022709048 на имя ИП Портнягина И.С.

Заявителем 27.10.2023 было направлено дополнение к возражению от 06.06.2023, в котором он сообщал следующее:

- 18.08.2017 был создан сайт transformator.club, что подтверждается скриншотом с сайта <http://www.whois-service.ru/>;

- также заявителем были созданы сайты и приобретены права на домены: CLUB500.COM, 500web.ru, box500.ru, doc500.ru, gift500.ru, hello500.ru, online500.ru, veb50.ru;

- заявителем приводится статистика посещения вышеуказанных доменов за период январь-сентябрь (таблица);

- кроме того, заявителем были разработаны рекламная продукция и мобильное приложение ООО «Клуб 500», которое доступно в APPLE STORE: <https://apps.apple.com/ru/app/club-500-online/id1671110005>;

- в 2019 году обозначение «КЛУБ 500» приобрело широкую известность в качестве названия клуба заявителя, что подтверждается популярностью социальных сетей заявителя, в которых рекламировалось и продвигалось данное обозначение: 1) <https://www.instagram.com/club.500/?hl=ru> (на сегодняшний день в бизнес-аккаунте 273 000 подписчиков); 2) <https://www.youtube.com/@Club500business> (62488 подписчиков); 3) <https://t.me/journal500> (2500 подписчиков); <https://vk.com/klub500> (4000 подписчиков);

- согласно данным Яндекс Вордстат обозначения «клуб 500» (6 152 просмотров в месяц) и «клуб 500 трансформатор» (1 519 просмотров в месяц) пользуются спросом и ассоциируются с деятельностью ИП Портнягина Д.С. и его партнеров;

- на сегодняшний день общее число просмотров ютюб канала Портнягина Д.С. составляет 196 687 881 просмотр;

- также заявителем были получены награды: 1) победитель Всероссийского конкурса технологических решений и инновационных компаний РФ «SKOLKOVO TECH & INNOVATION AWARDS 2022» в номинации «бизнес-клуб года 2022»; 2) FASHION PEOPLE «FASHION БИЗНЕС СООБЩЕСТВО ГОДА 2020» (скриншоты данных наград приведены на страницах 7-8 дополнений);

- при выборе названия клуба идеей для вдохновения стал рейтинг Fortune Global 500 (рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании);

- название клуба говорит о главной цели сообщества — собрать и вырастить 500 лидеров рынка в этом клубе;

- уже 3 августа 2020 года состоялся итоговый слет, который посетили все 500 резидентов клуба. В этом году программа мероприятия была насыщенной, так как слет объединил сразу три праздника: день рождения клуба, посвящение новых резидентов и достижение важной цели - объединение всех 500 предпринимателей на одной площадке;

- анонс слета клуба и его итоги были освещены в том числе и на youtube канале <https://www.youtube.com/watch?v=d2NyWVenQ24>;

- на 26 ноября 2020 года количество просмотров видео в блоге Портнягина Д.С. освещающем мероприятие клуба уже достигло 261 208 просмотров;

- за время деятельности клуба была разработана и пошита фирменная одежда для резидентов клуба;

- были созданы хоккейная и футбольная команды;

- футбольная команда «Клуб 500» принимала участие в футбольном турнире «Лига чемпионов бизнеса». «Лига чемпионов бизнеса» в июле 2014 года проект внесена Международным агентством рекордов и достижений в «Книгу рекордов России» и в «Книгу рекордов Гиннеса» в номинации «Самый массовый корпоративный чемпионат в мире». В лиге участвуют только корпоративные команды (количество и статус легионеров строго регламентирован). На сегодняшний день данное мероприятие очень популярно среди корпоративных компаний, например, таких как Росатом и других (<http://football.businesschampions.ru/vesna-2020/team/11792896/>);

- информация о данном мероприятии освещаются в популярных источниках РБК, Коммерсант и других: <https://trends.rbc.ru/trends/innovation/cmrm/629da3079a79477d5e3df87c>,

<https://www.kommersant.ru/doc/5705166>, <https://vc.ru/flood/551622-vtoroy-slet-club-500>, <https://www.sobaka.ru/krd/city/city/160173>;

- в подтверждение своих доводов заявителем прикладываются ссылки на 618 источников информации, в которых упоминался Клуб 500/ CLUB 500 (приложение №10);

- клиентами ООО «Клуб 500» и резидентами сообщества, являются предприниматели из разных городов России. Дополнительно, ООО «Клуб 500» открыты представительства в Санкт-Петербурге и Краснодаре (Южный Федеральный округ), а также сообщество ведет свою деятельность под бредом «CLUB 500» в Объединенных Арабских Эмиратах;

- также заявитель прилагает бухгалтерский баланс организации «ООО Клуб 500» для подтверждения объема выручки (приложение №7);

- заявителем прикладываются дополнительные документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности, в том числе, договоры на оказание рекламных услуг (приложения №№4-6);

- таким образом, заявитель полагает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность из-за длительного и интенсивного использования заявителем и может быть зарегистрировано для всех товаров и услуг 09, 25, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

К дополнениям от 27.10.2023 заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

3. Перечень публикаций, в которых упоминается КЛУБ 500 / CLUB 500;
4. Поручения Портнягина Д.С. на заключение ООО «Клуб 500» договоров на продвижение бренда КЛУБ 500 / CLUB 500 за 2019-2022 годы;
5. Информационные письма о выполнении поручений Портнягина Д.С. от ООО «Клуб 500» за 2019-2022 годы;
6. Рекламные материалы (баннеры) мероприятий ООО «Клуб 500»;
7. Бухгалтерский баланс организации ООО «Клуб 500»;

8. Договоры, подтверждающие расходы заявителя на маркетинг, рекламу, продвижения обозначения «CLUB 500»;
9. Товарные знаки Club500 в других государствах.

Заявителем 15.01.2024 к возражению были приобщены дополнительные материалы, а именно печатные версии источников информации, в которых упоминался Клуб 500/ CLUB 500 (приложение №10).

С учетом даты (14.02.2022) поступления заявки №2022709048 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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. N 482 (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:

- 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;


общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.



Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из цифрового элемента «500», и из словесного элемента «CLUB», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 25, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Заявленное обозначение включает в себя цифровой элемент «500», который представляет собой простые цифры, имеющие слабую графическую проработку, вследствие чего данный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «CLUB», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «клуб» (<https://woordhunt.ru/word/club>), при этом «клуб» - (общественная организация, объединяющая людей для совместного отдыха, развлечений, для общения, связанного с различными интересами (политическими, научными, художественными, спортивными и т.д. (<https://gufo.me/dict/ozhegov/клуб>)). Таким образом, данный словесный элемент указывает на видовое наименование организации, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраноспособных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2022709048 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров и услуг 09, 25, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, производимых/оказываемых заявителем.

Часть представленных заявителем документов (частично приложения №№3, 4, 5, 7) датирована позже даты приоритета заявленного обозначения (14.02.2022), в связи с чем данные материалы не могут быть приняты коллегией во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.


В представленных заявителем материалах (печатные версии источников информации, в которых упоминался Клуб 500/ CLUB 500 (приложение №10), поручения Портнягина Д.С. на заключение ООО «Клуб 500» договоров на продвижение бренда КЛУБ 500 / CLUB 500 за 2019-2022 годы (приложение №4), информационные письма о выполнении поручений Портнягина Д.С. от ООО «Клуб 500» за 2019-2022 годы (приложение №5), договоры, подтверждающие расходы заявителя на маркетинг, рекламу, продвижения обозначения «CLUB 500» (приложение №8), бухгалтерский баланс организации ООО «Клуб 500» (приложение №7), рекламные материалы (баннеры) мероприятий ООО «Клуб 500» (приложение №6)) отсутствует изображение заявленного обозначения, ввиду чего коллегия не может принять данные документы во внимание в качестве доказательств различительной способности заявленного обозначения.

Что касается доводов заявителя о том, что «в 2019 году обозначение «КЛУБ 500» приобрело широкую известность в качестве названия клуба заявителя, что подтверждается популярностью социальных сетей заявителя, в которых рекламировалось и продвигалось данное обозначение: 1) <https://www.instagram.com/club.500/?hl=ru> (на сегодняшний день в бизнес-аккаунте 273 000 подписчиков); 2) <https://www.youtube.com/@Club500business> (62488 подписчиков); 3) <https://t.me/journal500> (2500 подписчиков); <https://vk.com/klub500> (4000 подписчиков)», коллегия отмечает, что невозможно прийти к выводу о том, какое количество потребителей было знакомо с данными социальными сетями на момент даты подачи заявки (14.02.2022), в связи с чем коллегия не может принять данные доводы во внимание.

Согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, «оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию».


Вместе с тем коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность комбинированного

CLUB
500

обозначения «» (заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производимых товаров/ оказываемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах/услугах заявителя, маркированных указанным обозначением).

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том,

CLUB
500

что словесное обозначение «» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленного заявителем Заключение №103-2022 от 09.11.2022 года ФГБУ «Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук» Лаборатория социологической экспертизы (приложение №1), то коллегия отмечает следующее.

Согласно Информационной справке о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15, «при представлении результатов социологических опросов (в том числе нескольких) в материалы дела они подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу № СИП-171/2016, от 29.06.2018 по делу № СИП-710/2017, от 10.08.2018 по делу № СИП-718/2016, от 10.08.2018 по делу № СИП-717/2016, от 10.08.2018 по делу № СИП-626/2016)».

Как уже было установлено коллегией по тексту заключения выше, лицом, подавшим возражение, не было доказано материалами возражения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг 09, 25, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ на дату поступления заявки (14.02.2022). Таким образом, социологическое исследование (приложение №1) не может повлиять на выводы коллегии о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о том, что «обозначение «CLUB 500» зарегистрировано заявителем в качестве товарных знаков на территории других государств, а именно: знак «CLUB 500» по международной регистрации №1672149 (на территории Республики Беларусь, в Евросоюзе, в Республике Казахстан)», коллегия сообщает, что на территории других государств действуют иные правовые подходы при рассмотрении заявленных на регистрацию обозначений, нежели чем на территории Российской Федерации, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2023.**