

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 10.04.2007, поданное фирмой «Челси футбол клуб Лимитед» (Chelsea Football Club Limited), Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289240, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2004701097/50 с приоритетом от 22.01.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.05.2005 за № 289240 на имя ООО «Модус», г. Балашиха, Московская обл., в отношении товаров 16, 28, 32, 33 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с договором № РД0001585 от 12.08.2005 об уступке товарного знака правообладателем знака стала компания СОЛТГРИ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано «изобразительное обозначение, представляющее собой рисунок льва с поднятой правой лапой и головой, повернутой направо. Рисунок льва располагается на заглавных буквах латинского алфавита CFC, причем первая буква С расположена над буквой F, а вторая буква С расположена после буквы F». Знак охраняется в синем, желтом, белом, сером, черном цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.04.2007 изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №289240 произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №289240 представляет собой клубную эмблему футбольного клуба «Челси» (Великобритания), принадлежащего лицу, подавшему возражение.

- данная клубная эмблема использовалась с 1986 по 2005 год, она размещалась на спортивной форме футболистов, на стадионах, на баннерах и в рекламных изданиях, на спортивных товарах и иной продукции, она была широко представлена на страницах прессы, в телевизионных передачах, которые транслировались в России, в результате чего стала широко известна российским болельщикам, которые являются потребителями товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- особую популярность в России клуб «Челси» и его эмблема приобрела после покупки в 2001 году клуба российским гражданином Р.Абрамовичем, после чего в России были сформированы группы поддержки, создан сайт в Интернет [www.chelsea-fc.ru](http://www.chelsea-fc.ru), на котором подробно изложена история использования данной эмблемы клуба;

- учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак, воспроизводящий известную российскому потребителю эмблему английского футбольного клуба «Челси», способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его нахождения;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит произведение искусства, созданное в 1986 году, авторские права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение; факт создания произведения (рисунок с изображением льва), как правоустанавливающий факт возникновения авторских прав, подтверждается, например, фактом подачи заявки на международную регистрацию товарного знака №859458.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц Интернет-издания [www.chelsea-fc.ru](http://www.chelsea-fc.ru) - на 6 л. [1];
- копии страниц сайта Интернет-магазина [www.fanshop.ru](http://www.fanshop.ru) - на 2 л. [2];
- копия международной регистрации №859458 с переводом - на 4 л. [3];

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, в рамках оснований и доводов поданного возражения, были представлены дополнительные пояснения [4] и следующие информационные источники:

- копии страниц Интернет - сайта [www.chelsea-fc.ru](http://www.chelsea-fc.ru) - на 4 л. [5];
- копия свидетельства о регистрации товарного знака №1262962 в Великобритании с частичным переводом - на 4 л. [6];
- эфирная справка о трансляции матчей с участием футбольного клуба «Челси» на каналах НТВ-Плюс и НТВ в сезоне 2002-2003гг - на 1 л. [7];
- снимок телевизионного изображения трансляции матча ? Лиги Чемпионов с участием футбольного клуба «Челси» на телеканале РТР-Спорт - на 1 л. [8];
- копии страниц Интернет - сайта [www.ntv.ru](http://www.ntv.ru) - на 1 л. [9];
- копии страниц Интернет - сайта [www.ntvplus.ru](http://www.ntvplus.ru) - на 2 л. [10];
- копии страниц Интернет - сайта [www.sportbox.ru](http://www.sportbox.ru) - на 2 л. [11];
- ксерокопии страниц газеты «Спорт-экспресс» от 29.12.2003 с указанием тиража в Москве и Санкт-Петербурге (223444 экз.)- на 8 л. [12];
- ксерокопии страниц газеты «Футбол» от 05.09.1997 с указанием общего тиража (143319 экз.) - на 2 л. [13];

- ксерокопии страниц газеты «Футбол» от 08.08.1997 с указанием общего тиража (143222 экз.) на 2 л. [14];

- журнал «Russian Chelsea» № 1, январь, 2004 на 1 л. [15].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 289240 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 10.04.2007, однако отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии 24.12.2007 не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 22.01.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака № 2004701097/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой заключенное в круг изображение сидящего льва и трех заглавных букв латинского алфавита CFC. Передней и задними лапами лев опирается на буквы «С», между которыми расположена буква «F». Знак охраняется в синем, желтом, белом, сером, черном цветовом сочетании.

Композиционное решение оспариваемого товарного знака, включая его цветовую гамму, воспроизводит дизайн эмблемы английского футбольного клуба «Челси», которая использовалась на протяжении девятнадцати лет (1986-2005) [1].

Приведенные в возражении источники информации [7] – [15] подтверждают, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака 22.01.2004 эмблема английского футбольного клуба «Челси» была хорошо известна российским любителям футбола, которые составляют значительную часть российских потребителей.

Матчи с участием футбольного клуба «Челси» регулярно транслировались на каналах «НТВ», «НТВ-Плюс», «РТР-Спорт» в сезоне 2002-2003 годов, что подтверждено представленными эфирными справками [7]. Согласно представленным данным [9] – [11] следует, что аудитория канала НТВ составляет более 125 миллионов зрителей в России и странах СНГ, аудитория канала «НТВ-Плюс» по данным на 2003 год составляла более 260 тысяч человек, а аудитория канала «РТР-Спорт» на момент открытия в 2003 году составила 12,7 миллиона человек.

Информация о футбольном клубе «Челси» и его клубная эмблема, которую воспроизводит оспариваемый товарный знак, до даты его приоритета

регулярно публиковалась в таких российских периодических массовых изданиях, как «Спорт-экспресс», «Футбол», имеющих значительный тираж [12] – [14]. С января 2004 года в Российской Федерации выпускается специализированный журнал «Russian Chelsea», в котором содержится информация о клубе, фотографии с изображением клубной эмблемы, а также предлагаются к продаже товары, маркированные этой эмблемой [15].

Следует указать, что интерес к клубу существенно вырос после покупки клуба в 2003 году гражданином России Романом Абрамовичем, что также широко освещалось в российских СМИ.

Представленные материалы позволяют сделать вывод, что в сознании потребителя оспариваемый товарный знак способен вызвать ассоциативное представление об английском происхождении маркированных им товаров и услуг, в то время как на дату подачи заявки и регистрации оспариваемого товарного знака правообладателем его являлась российская фирма – ООО «Модус».

В отношении товаров и услуг, связанных со спортом и спортивной атрибутикой, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров и услуг, вызывая стойкие ассоциации с английским футбольным клубом «Челси».

В отношении доводов возражения о нарушении при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку положений пункта 3 статьи 7 Закона следует указать, что лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо документы, подтверждающие утверждение о том, что ему принадлежат авторские права на дизайн эмблемы футбольного клуба «Челси», положенной в основу оспариваемого товарного знака по свидетельству № 289240. Указанное не дает оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 7 Закона.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №289240 была предоставлена с нарушением положения пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается доводов, изложенных в жалобе от 06.02.2008 на имя Руководителя Роспатента, поступившем в Палату по патентным спорам 12.02.2008, на решение коллегии, то они не содержат доказательств, опровергающих изложенный выше вывод о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.04.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 289240 недействительной полностью.**