

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спорт24», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714222, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2020714222 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 19.03.2020 в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714222 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором центральную позицию занимают словесный элемент «SPORT» (в переводе с англ. языка СПОРТ – составная часть физической культуры – комплексы упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, Азбуковник, 1999г., стр. 757)) и число «24», не обладающее различительной способностью, представляющее собой сочетание простых цифр, не имеющих характерного графического исполнения.

Несмотря на имеющиеся графические (изобразительные) элементы, в обозначении доминирующее положение занимают словесный элемент «SPORT», и число «24», вследствие чего заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары (услуги), указывая на их свойство и назначение, ввиду его частого использования различными производителями, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 38, 41, 42 классов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Материалы, представленные заявителем, касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности, не могут быть учтены экспертизой в качестве аргументированных и достаточных, поскольку не подтверждают, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров (услуг) заявителя (ООО «Спорт24»).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.10.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель согласен с тем, что слово «SPORT» и число «24», включённые в состав заявленного обозначения, сами по себе не обладают различительной способностью согласно статье 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования, что подтверждается его интенсивным использованием в течение почти двух лет до даты подачи заявки, а именно с марта 2018 г., в отношении товаров и услуг, указанных в заявке № 2020714222.

Заявитель с 17 мая 2018 г. является учредителем сетевого издания «Спорт24» на доменном имени sport24.ru, на котором освещаются спортивные и около спортивные события во всём мире.

Количество публикаций логотипа на сайте сетевого издания является показателем объема оказанных услуг, маркированных заявленным обозначением: на сайте было опубликовано около 132 000 новостей и 12 000 статей ранее даты подачи заявки, в социальных сетях каждый день публикуются 30 постов в сети «ВКонтакте», 28 постов в сети «Facebook», 32 поста в сети «Twitter», 19 постов в сети «Instagram».

География оказания услуг, маркированных заявленным обозначением, подтверждается территорией всех стран мира, поскольку доступ к сайту сетевого издания возможен из любой точки мира: в письме заявителя от 14 апреля 2021 г. указано, что подавляющее большинство посетителей сетевого издания – россияне (86,26 %), а также жители Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Молдавии, Киргизии.

Посещаемость сайта сетевого издания свидетельствует о высокой степени информированности потребителей: в среднем прирост аудитории сетевого издания +15 % в месяц, за период с февраля 2018 г. по февраль 2020 г. сетевое издание заявителя посетили 7 817 208 пользователей.

Сетевое издание заявителя входит в рейтинги спортивных средств массовой информации, удостоено награды канала «YouTube», что свидетельствует о его популярности среди потребителей, а также признании среди коллег – конкурентов.

Особенность деятельности средств массовой информации определяет то, что они выступают в качестве информационных спонсоров информационных партнёров различных мероприятий, тем самым осуществляя продвижение собственного обозначения, путём взаимовыгодных условий, не требующих привлечения денежных средств.

Все публикации, новостные статьи, посты в социальных сетях размещаются под «перетяжками», содержащими заявленное обозначение.

По заказу заявителя был проведён опрос потребителей услуг сетевых спортивных зданий, в результате которого было установлено, что подавляющее большинство респондентов (75 %) познакомились с обозначением, увидев услуги, маркированные этим обозначением, в сети Интернет. В настоящее время подавляющее большинство потребителей (82 %) верно ассоциируют тестируемое обозначение с услугами сетевых спортивных изданий. 71 % опрошенных правильно назвали услуги, связанные с обозначением, и на дату подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения.

Между графическим изображением заявленного обозначения и названием сетевого издания быстро устанавливается прочная ассоциативная связь, что позволяет потребителям хранить в памяти информацию о логотипе, связанную, в первую очередь, с его названием.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне заявки, представляют собой оборудование, используемое заявителем при осуществлении им деятельности в качестве сетевого издания, в том числе по сбору, редактированию, обработке, хранению, в том числе в базах данных, и передаче сообщений и материалов, а также по размещению их на своем Интернет-сайте и в социальных сетях.

Ряд товаров заявленного перечня, например, товары 16 класса МКТУ, а также товары 09 класса МКТУ: коврики для мышки, компакт диски, магниты декоративные, подставки для ноутбуков, флэш-накопители USB, футляры для смартфонов, чехлы для смартфонов и другие последние годы используются в качестве сувенирной продукции, на которой размещается товарный знак компании.

Заявленные товары 25 класса МКТУ брендируются заявленным обозначением, что позволяет решить целый комплекс задач: популяризация обозначения без прямых продаж, повышение узнаваемости компании, её продукции / услуг, поддержка корпоративного стиля на рабочем месте или на мероприятиях, в командировках, что особенно актуально в журналистике при работе на спортивных мероприятиях.

Заявленные услуги 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ относятся к основной деятельности любого средства массовой информации, следовательно, также оказываются заявителем.

Заявленное обозначение длительно интенсивно использовалось заявителем с марта 2018 г., приобрело узнаваемость и стало восприниматься потребителем в качестве товарного знака заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.07.2021г. и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714222 в отношении всех заявленных товаров услуг.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Заключение № 98 – 2021 от 24 августа 2021г., подготовленное Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук, проведённого со 2 августа 2020г. по 24 августа 2021г. среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей услуг сетевых спортивных зданий.

В своем возражении заявитель ссылается на ранее представленные материалы:

2. Копия свидетельства о регистрации доменного имени sport24.ru от 15 февраля 2018г.

3. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации, подтверждающая регистрацию 17 мая 2018г. сайта sport24.ru в качестве средства массовой информации (сетевое издание) №Эл 77 – 72812.

4. Копия договора от 1 августа 2017г., касающегося разработки фирменного стиля.

5. Акт от 7 марта 2018г. о передаче исключительного права на логотип.

6. Акт от 2 апреля 2018г. о передаче руководства по использованию фирменного стиля, с приложением руководства.

7. Публикация в сети Интернет, касающаяся признания sport24.ru самым читаемым тематическим изданием в первом квартале 2018 г.

8. Медиа-кит sport24.

9. Публикации в сети Интернет, касающиеся рейтинга аудитории сайта sport24.ru.

10. Фотография награды, присуждённой летом 2019 г. порталом «YouTube» каналу sport24.

11. Публикации рейтингов самых цитируемых средств массовой информации спортивной отрасли за второй квартал 2018 г., за третий – четвёртый квартал 2019 г.

12. Договоры от 23 июля 2018г., 15 июля 2019г., 1 апреля 2019г., заключённые ООО «8 Ньюс» в отношении рекламных услуг.

13. Скриншот страницы сайта Федерации регби России.

14. Изображение рекламных материалов Кубка мира по регби, 2019 г., Кубка европейских чемпионов по регби, 2019 г., Неделе регби в России, 2019 г.

15. Договор от 7 октября 2019г., заключённый ООО «8 Ньюс» в отношении рекламных услуг.

16. Изображение рекламных материалов международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», 2019 г.

17. Скриншоты страниц сайта Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», сайта Федерации бокса России.

18. Изображение рекламных материалов Чемпионата мира по боксу, 2019 г.

19. Договоры от 1 мая 2019г., от 1 апреля 2019г., от 7 октября 2019, от 1 июля 2019г., от 23 июля 2018г., от 1 марта 2018г., от 5 июля 2019г.

20. Визитные карточки, фотографии брендированной продукции: ручек, бэйджев, микрофонов, бейсболок, футболок, курток, толстовок.

21. Публикация в сети Интернет акции «Топ-менеджер года в спортивной отрасли – 2020» в рамках премии «Рейтинг букмекеров 2020».

22. Письма заявителя на фирменных бланках, с корпоративного адреса заявителя.

23. Договор от 16 июля 2019г., касающийся изготовления бейсболок, сидухек для кресел на трибунах, карточек для автограф-сессии.

24. Договор от 1 декабря 2019г., касающийся изготовления вывески, внешнего аккумулятора, плёнки.

Также на стадии экспертизы заявленного обозначение заявителем были представлены следующие материалы:

25. Сведения из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «8 Ньюс», ООО «Спорт24».

26. Гарантийное письмо ООО «8 Ньюс», 26 ноября 2018г.

27. Письмо заявителя от 8 февраля 2019г. в адрес Министерства спорта Российской Федерации.

28. Договор возмездного оказания услуг от 4 мая 2018г. о заказе ООО «8 Ньюс» услуг по изготовлению рекламной продукции с нанесением логотипа «Sport24», с приложением, актом выполненных работ.

29. Договор от 16 июля 2019г. о заказе ООО «8 Ньюс» рекламных услуг, с приложениями, дополнениями, макетами брендированной продукции.

30. Договор от 1 декабря 2019г. о заказе ООО «8 Ньюс» услуг по консультированию коммерческой деятельности в том числе оформлению офиса, с приложением дизайн-макетов, перечня брендированной продукции.

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

С учетом даты (19.03.2020) даты подачи заявки № 2020714222 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение

«  »

по заявке № 2020714222 выполненное слитно в одно слово буквами латинского алфавита и арабскими цифрами. Государственная

регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 09, 16, 25 35, 38, 41, 42 классов МКТУ в черном, желтом и белом цветовых сочетаниях.

Анализ обозначения по заявке № 2020714222 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Учитывая, что заявленное на регистрацию обозначение представляет собой словесный элемент «SPORT» (представляет собой лексическую единицу немецкого языка и в переводе на русский язык обозначает «спорт» (<https://classes.ru/all-german/dictionary-germanrussian-Lein-term-75388.htm>)), а также из цифры 24, которые являются общепринятым указанием на круглосуточный режим работы, поэтому обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Вывод об отсутствии изначальной различительной способности заявленного обозначения в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается, что изложено в материалах возражениях.

Кроме того, в силу частого использования словесного элемента «sport» различными производителями однородных услуг в составе разных товарных знаков, обозначение «sport», входящее в состав заявленного обозначения, утратило различительную способность и не способно выполнять функцию товарного знака.

Указанное обстоятельство свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем заявитель ссылается на приобретение обозначением по заявке №2020714222 приобретенной различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования, и, следовательно, о возможности его государственной регистрации в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 (1.1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ указанных материалов [1-30] возражения, представленных в подтверждение приобретения обозначением «» различительной способности в качестве товарного знака заявителя показал следующее.

Коллегией установлено, что представленные материалы (1-30) касаются исключительно деятельности заявителя как сетевого издания и публикации им электронных материалов.

В то же время коллегия отмечает, что оказание заявителем образовательных услуг, услуг связи, а также производство товаров 09, 16, 25 классов МКТУ не продемонстрировано представленными материалами. Представленные договоры о нанесении логотипа на продукцию, представляющую собой товары 09, 16, 25 классов МКТУ, не означает изготовление такой продукции по заказу заявителя, а также не означает фактического доведения такой сувенирной продукции до потребителя, и, поэтому не являются подтверждением приобретенной различительной способности обозначения по заявке №2020714222 в этой части.

Анализ представленных сведений ЕГРЮЛ показал, что заявитель зарегистрирован в качестве юридического лица 06.06.2017 с фирменным наименованием – Общество с ограниченной ответственностью «8Ньюс», после чего 27.12.2019 фирменное наименование было заменено на «СПОРТ 24» без изменения основного государственного регистрационного номера (25). За заявителем в 2017 году зарегистрировано доменное имя sport24.ru (2), а 17.05.2018 обозначение «СПОРТ 24» зарегистрировано как средство массовое информации в форме сетевого издания (3). По заказу заявителя разработан фирменный стиль сетевого издания, созданы логотипы SPORT24, sport24.ru в нескольких вариантах исполнения (4-5).

Представленные договоры (12, 15-19) свидетельствуют об оказании заявителем рекламных услуг на основе партнерских взаимоотношений и партнерских договоров с футбольными клубами Динамо и ЦСКА, с федерацией Регби, Международным спортивным форумом о размещении баннера с изображением логотипа «SPORT24» на домашних матчах клубов и на мероприятиях форума в рекламных целях. Также представлены распечатки рекламных буклетов Чемпионата мира по боксу, где среди указания партнеров мероприятия присутствует логотип «sport24». Также представлены партнерские договоры с теми же лицами, в которых заявитель обязуется на своем интернет-сайте размещать

информацию относительно расписания мероприятий футбольных клубов и иных мероприятий организаций-партнеров, их баннеры и виджеты.

Однако, следует отметить, что среди представленных документов (12) отсутствует обозначение по заявке №2020714222 в том виде как оно заявлено. В представленных актах к договорам встречается логотип sport24, где слово «sport» выполнено белым шрифтом на темном фоне, а цифры «24» выполнены в более светлых тонах, что представляет собой отличную композицию от варианта исполнения слов и цифр в заявленном обозначении.

Кроме того, коллегия обращает внимание на тот факт, что проиллюстрированные рекламные услуги ООО «СПОРТ24» оказаны заявителем не на коммерческой основе, а на основе обоюдовыгодного сотрудничества. Учитывая, что основным видом деятельности по ЕГРЮЛ заявителя (ОКВЭД) является деятельность сетевых изданий, следовательно, публикация информации о спортивных мероприятиях может осуществляться в рамках основной профессиональной деятельности, так как основная цель таких публикаций – предоставлении информации о спортивных мероприятиях, а не продвижение услуг контрагентов. Следовательно, в данном случае не представляется возможным разграничить рекламные услуги и услуги публикации информации, оказываемые в рамках деятельности сетевого издания. Таким образом, коллегия считает недоказанным приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении услуг продвижения товаров, перечисленных в 35 классе МКТУ.

Что касается подтверждения деятельности сетевого издания, то заявителем представлены распечатки рейтингов СМИ в сфере спорта, где начиная с 1 квартала 2018 года сетевое издание sport 24.ru занимает 4-5 места, кроме того представлена распечатка награды от видеохостинга Youtube – серебряная кнопка (7-11). Представленные сведения о количестве посетителей сайта с февраля 2018 г. по февраль 2020 г. в количестве 7 817 208 пользователей также нельзя считать доказательством размещения на соответствующем сайте в этот период заявленного обозначения «**SPORT24**».

Коллегия отмечает, что кроме представленных наград и рейтинговых сведений, среди материалов дела отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом оказании услуг электронных публикаций, вещания или услуг электронной доски объявлений, которые присутствуют в заявленном перечне. Так, не представлены ни трудовые договоры с журналистами, не продемонстрированы внутренние политики публикации электронных материалов, отсутствуют документы, оформляющие отношения между заявителем и операторами, и так далее. Представленное гарантийное письмо (26) об обязательстве заявителя заключить основной договор с Комсомольской правдой в будущем, оставлен без приложения последующих документов. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют сведения об интенсивности использования заявленного обозначения, с какой регулярностью происходила публикация информационных материалов на сайте заявителя и какое обозначение сопровождало каждую из таких публикаций. Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что представленные доказательства охватывают период с 2018 года по 2020гг., то есть всего за два года до даты приоритета обозначения по заявке №2020714222, что является недостаточным для вывода о длительном использовании заявленного обозначения.

Проанализировав представленные документы (1-30) в совокупности, коллегия обращает внимание на отсутствие какого-либо подтверждения использования обозначения «» по заявке №2020714222 в том виде как оно заявлено в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Что касается представленного социологического исследования (1), то согласно заключению по его результатам 32 % опрошенных знакомы с обозначением «» по заявке на момент проведения исследования, также знали его и до даты приоритета (19.03.2020), ассоциируют его с деятельностью заявителя «ООО «Спорт24», с услугами сетевых спортивных изданий (82%), а также с услугами по установке спортивного инвентаря (33%),

услугами по продаже одежды (9%). При этом в графике «Период знакомства потребителей с исследуемым обозначением» указано, что на 2018 год оно было известно 5 % респондентов, в 2019 – 6 % респондентов, и только в 2020 стало известно 18% респондентов.

Данные по годам показывают, что суммарно на период, предшествующий дате приоритета заявленного обозначения, то есть ранее 19.03.2020, только 11 % респондентов были знакомы с заявленным обозначением (5% за 2018 год + 6% за 2019 год). Данного количества недостаточно для вывода о приобретении заявленным обозначением известности на дату приоритета заявленного обозначения.

Коллегия также обращает внимание, что предоставление правовой охраны элементу «SPORT» в рамках приобретенной различительной способности не соответствует требованиям пункта 1 (1.1) статьи 1483 Кодекса, так как использование подобных обозначений иными лицами до даты приоритета заявленного обозначения порочит доказательства приобретённой различительной способности обозначения. В качестве иллюстрации использования элементов обозначения в виде слова “SPORT” , можно обратиться к рейтингам СМИ в сфере спорта, где каждое издание имеет указание на сферу его ориентации, используя при этом слово “ SPORT ” (Спорт-Экспресс, Спорт ФМ, RIA sport, sports.ru и другие).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о недостаточности представленных материалов (1-30) для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 (1.1) статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, о невозможности его регистрации в результате приобретенной различительной способности.

В то же время коллегия проанализировала правовой подход административного органа в регистрации подобного обозначения заявителя в

отношении обозначения «  » по заявке №2018704613. Данное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №708374 в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ с

указанием элементов «ru», слова "sport" в качестве неохраняемых на имя заявителя.

В ранее зарегистрированном товарном знаке заявителя элемент «» выполнен слитно с изображением окружности, внутри которой расположен элемент «ru», ввиду чего цифровой элемент не исключен из объема правовой охраны.

Учитывая изложенное, коллегия полагает, что необходимо применить тот же правовой подход, что уже был применен в отношении аналогичного знака и по отношению к тому же заявителю ранее и зарегистрировать обозначение

«» по заявке №2020714222 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ с указанием элементов «SPORT» и «24» в качестве неохраняемых, предоставив охрану графическому и цветовому исполнению обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, отменить решение Роспатента от 01.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714222.