

**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.07.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Солтис», г. Чита (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023773575, при этом установила следующее.

Обозначение «TRADE MARKS CLUB» по заявке №2023773575 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.08.2023 на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 09.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся к тому, что словесный элемент «Trade marks Club» («trade marks» (мн. ч. от «trade mark») в переводе с английского – «товарный знак», т.е. обозначение, способное соответственно отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц


от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц; «club» в переводе с английского - «клуб», т.е. общественная организация, объединяющая людей на основе общности, сходства, близости интересов занятий<sup>1</sup>), является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, так как указывает на их назначение.

Поскольку заявленное обозначение «Trade marks Club» состоит только из неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В отношении другой части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на фантазийный характер заявленного обозначения для всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, означающего в переводе с английского языка «Клуб товарных знаков». Заявленное обозначение не является описательным для каких-либо заявленных услуг, вследствие чего не способно вызывать реалистические, и в то же время не соответствующие действительности представления о назначении другой части. Имеется практика регистрации административного органа товарных знаков, включающих слова, связанные с объектами интеллектуальной собственности и зарегистрированных, в частности, для

услуг 35, 42 классов МКТУ: «ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ» по свидетельству №695424,

« ONLINE PATENT» по свидетельству №946337, «Онлайн Патент» по свидетельству

№782953, « МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАТЕНТ» по свидетельству №412447, « ПАТЕНТНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР «Сибирь-Патент»» по

<sup>1</sup> <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/trade%20mark>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/293998>;  
<https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/club>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277838>).

свидетельству №444763, «» по свидетельству №464259,

«» по международной регистрации №771260.

Заявитель отмечает, что в отношении товарного знака по свидетельству №946337 решением Роспатента от 31.08.2022 словесный элемент «ONLINE PATENT» признан неохраняемым в отношении услуги 35 класса МКТУ «онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками», услуги 42 класса МКТУ «исследования научно-технические в области патентного картирования» и услуг 45 класса МКТУ «исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; предоставление юридической информации через интерактивные базы данных онлайн; услуги юридические, в том числе юридические услуги в области патентования, регистрации и защиты интеллектуальной собственности». Законность и обоснованность данного решения было подтверждено постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2023 в рамках дела №СИП-1079/2022. Выводы административного и судебного органа обуславливают необходимость применения принципа правовой определенности при рассмотрении настоящего возражения.

Также заявитель обращает внимание на практику административного органа на регистрацию товарных знаков, в которых словесные элементы «club», «клуб» находятся в охране и не признаны вводящими в заблуждение в отношении товаров и



услуг 25, 41, 35, 36, 37, 41, 42, 45 классов МКТУ: «



№831791, «КЛУБ СТРОИТЕЛЕЙ» по свидетельству №914804, «



» по свидетельству №990961.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023773575 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2024, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, был сделан вывод о неохраноспособности заявленного обозначения как полностью состоящего и неохраняемых элементов, где «club» - общепринятое наименование предприятия; «trade marks» - общепринятое обозначение исключительных прав.

Заявитель, в установленном порядке был ознакомлен с вышеназванными дополнительными основаниями и в дополнении к возражению, поступившему 07.11.2024, настаивал на фантазийном характере заявленного обозначения в целом, вызывающем, по его мнению, представление об образе некоего клуба, в который входят исключительно товарные знаки. Также заявитель представил дополнительные сведения о зарегистрированных товарных знаках со словами

Клуб друзей

«club», «клуб», не исключенными из правовой охраны, а именно: «Friends Club» по



свидетельству №811122, «ТЕХНОКЛУБ» по свидетельству №996430, «

**КЛУБ ИДЕЙ**

**KLUB IDEY**» по



свидетельству №982508, «ОФИС КЛУБ» по свидетельству №857378, «



по свидетельству №989485.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает изложенные в возражении и дополнении к нему доводы неубедительными.

С учетом даты (11.08.2023) поступления заявки №2023773575 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 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;

отдельны 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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

Согласно положениям пункта 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.

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.

Как следует из требований подпункта 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 либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Обозначение «TRADE MARKS CLUB» по заявке №2023773575 с приоритетом от 11.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении широкого перечня услуг 35, 42 классов МКТУ и включает в свой состав словесные элементы «TRADE», «MARKS», «CLUB», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита разного регистра, где выделяются по величине начальные буквы «Т» и «С».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка.

Так, словесные элементы «TRADE<sup>2</sup>» (в переводе с английского языка «торговля») и «MARKS<sup>3</sup>» (множественное число от слова «mark», в переводе с

---

<sup>2</sup> Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/trade/en/ru/?ysclid=m4o5ojewmk203907053>.

<sup>3</sup> Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/mark/en/ru/>.



английского языка означающее «метка, знак») образуют в английском языке устойчивое словосочетание «trade mark<sup>4</sup>» со значением «товарный знак», т.е. средство индивидуализации товаров и услуг.

В свою очередь слово «CLUB» имеет множество значений в английском языке: клуб, кружок; дубинка, клюшка; трюфелевая масть и т.д. (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://context.reverso.net>, <https://translate.academic.ru>). Однако наиболее очевидным для потребителя, исходя из частого употребления и созвучности с лексической единицей русского языка, является перевод слова «club» на русский язык как «клуб».

В свою очередь слово «клуб» имеет несколько значений, в частности, согласно Современному толковому словарю русского языка Ефремовой Т.Ф., 2000 (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/175191>) «клуб» означает:

1. масса чего-либо движущегося, летящего (дыма, пара, пыли т.п.), имеющая шарообразную форму; большой клубок – шар из смотанных, свитых ниток, шерсти и т.п.;

2. общественная организация, объединяющая людей на основе сходства интересов, общности занятий – политических, научных, художественных, спортивных и т.п., или для совместного отдыха, развлечений;

3. заведение для отдыха и развлечений с находящимися там барами, ресторанами, казино, здание, помещение, где располагается такое заведение;

4. круг представителей какого-то привилегированного сословия, регулярно собирающихся для совместного времяпрепровождения;

5. международная организация, связанная с финансовыми проблемами мирового сообщества;

6. политическая организация во Франции в эпоху революции конца XVIII века.

Полисемичность слова «клуб» не исключает его восприятие в сознании потребителя, прежде всего, как «общественной организации, объединяющей людей на основе общности, близости интересов, сходства занятий».

---


<sup>4</sup> Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/trade%20mark/en/ru/>.

Следует указать, что, исходя из материалов возражения, именно эта семантика и закладывается заявителем в заявленное обозначение, представляющее собой название клуба, объединяющего товарные знаки. Учитывая изложенную информацию, слово «club» в отношении всех испрашиваемых услуг указывает на видовое наименование предприятия и не обладает различительной способностью.


В свою очередь входящие в состав знака элемент «TRADE MARKS» не обладает различительной способностью, поскольку представляют собой указание на общепринятое обозначение исключительного права, которое в принципе не может выступать в качестве средства индивидуализации какого либо товара и услуги.


Словесные элементы «TRADE MARKS» и «CLUB» не образуют между собой какого-либо устойчивого словосочетания, воспринимаются как два самостоятельных по смыслу обозначения, т.е. как «товарные знаки» и «клуб» в значении «организация».

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение полностью состоит из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует отметить, что сочетание слова «клуб» с иными элементами применительно к обозначению какого-либо объединения лиц на основе общности интересов, занятий и достижений, за счет которых происходит подобный альянс, является весьма распространенным, примером чему могут служить, в частности, регистрации таких товарных знаков «  » по свидетельству №632691,


«  » по свидетельству №642777, «  » по свидетельству №640370,

«  » по свидетельству №608892, а также упомянутый заявителем товарный

знак «  » по свидетельству №914804, где, вопреки его доводам, спорный элемент «club» исключается из охраны.

Также самим заявителем представлены сведения об отнесении словесных элементов, отнесенных к объектам интеллектуальных прав, к категории неохраняемых.



Так, товарный знак «» по международной регистрации №771260 получил правовую охрану на территории Российской Федерации с дискламацией словесного элемента «Patent & Trade Mark» (публикация от 27.05.2004 в бюллетене Gazette of international marks №2004/9).

Следует упомянуть, что довод заявителя относительно отсутствия в гражданском обороте такого сочетания словесных элементов как в заявленном обозначении «TRADE MARKS» и «CLUB» при оказании услуг иными лицами сам по себе не свидетельствует о наличии различительной способности спорного обозначения.

При этом в отношении заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ каких-либо пояснений о наличии приобретенной различительной способности заявленного обозначения не приводится в принципе.

В этой связи необходимо отметить, что предоставление правовой охраны обозначению, включающему видовое наименование предприятия «клуб» и общепринятого обозначения исключительного права для заявленных услуг на имя одного лица способно ущемить права третьих лиц. Так, возникновение права на товарный знак, включающий сочетание спорных неохранных словесных элементов, исключительно у заявителя наделяет его возможностью запрета иным лицам применять подобные обозначения для указания общепринятого видового наименования предприятия (клуба) и зарегистрированного товарного знака в аналогичных сферах деятельности, относящихся к заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ.

Что касается примеров регистраций, приведенных заявителем, то они не могут быть учтены в данном деле в качестве основания для применения принципа правовой определенности, поскольку касаются товарных знаков, в которых спорные слова употребляются в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в них смысл. В отсутствие единообразия выводов при экспертизе товарных знаков, включающих словесные элементы «club», «клуб» не представляется возможным говорить о том, что административным органом был нарушен названный принцип. Кроме того, правомерность предоставления этим

товарным знакам правовой охраны не может быть предметом рассмотрения настоящего дела.

В отношении приведенных в заключении по результатам экспертизы тезисов об описательном характере заявленного обозначения для части заявленных услуг и его способности вызывать не соответствующие действительности представления о назначении другой части заявленных услуг в рамках требований пунктов 1 (3) и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо признать, что они не находят подтверждения, в связи с чем снимаются.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в целом. В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2024, изменить решение Роспатента от 09.04.2024 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2023773575.**