


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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», 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, регистрационный № 4520, с изменениями (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.07.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 588493, поданное Черняевой Татьяной Кирилловной и Обществом с ограниченной ответственностью «АБВГДЕЙКА», Москва (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Государственная регистрация оспариваемого товарного знака произведена по заявлению Есиной Юлии Викторовны, г. Ялта, пгт. Ливадия (далее – правообладатель), поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2016, о признании действия

исключительного права на товарный знак «  », удостоверенного официальным документом Украины, действовавшим по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов в порядке, установленной частью пятой статьи 13.1 Федерального закона Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.

№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», введенной Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 252-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – статья 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ).

Указанный товарный знак внесен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), а лицу, подавшему упомянутое выше заявление, выдано свидетельство на товарный знак № 588493.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 588493 предоставлена в отношении услуг 35 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 588493 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, 9 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- оспариваемый товарный знак является фонетически тождественным известному в Российской Федерации на дату подачи заявки производству (вымышленное название «АБВГДЕЙКА», автором которого является Эдуард Успенский), права на которое возникли ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- права на название «АБВГДЕЙКА» с 01.07.1995 принадлежат Черняевой Татьяне Кирилловне, являющейся одним из лиц, подавших возражение, а также учредителем и генеральным директором ООО «АБВГДЕЙКА» (ОГРН 1047796164294) – другого лица, подавшего возражение;

- обозначение «АБВГДЕЙКА» было придумано Эдуардом Успенским для названия советской и, в последующем, российской детской образовательной телевизионной программы для дошкольников и младших школьников;

- программа «АБВГДЕЙКА» выходит в эфир с 1975 года, представляет собой спектакль с участием клоунов;

- бессменным редактором, художественным руководителем и ведущей является Черняева Т.К.;

- права на название «АБВГДЕЙКА» были переданы Черняевой Т.К. на основании договора от 01.07.1995;

- Черняева Т.К. не предоставляла согласие на регистрацию и использование обозначения «АБВГДЕЙКА» правообладателю;

- в 2017 году программа «АБВГДЕЙКА» получила премию Тефи в номинации «Программа для детей и юношества»;

- лица, подавшие возражение, на протяжении длительного времени известны нескольким поколениям детей и их родителей в области услуг для детей, в первую очередь, как познавательная, обучающая, образовательная программа для детей;

- ввиду широкой известности программы существует вероятность введения потребителей в заблуждение в случае оказания иным лицом услуг, связанных с образовательной деятельностью для детей;

- слово «АБВГДЕЙКА» приобрело положительную репутацию у потребителей, а также ассоциативную связь непосредственно с личностью Черняевой Т.К.;

- ни Черняева Т.К., ни ООО «АБВГДЕЙКА» не предоставляли своего согласия третьим лицам на использование обозначения «АБВГДЕЙКА», за исключением Акционерного общества «ТВ Центр», Москва, действующего на основании лицензии;

- Черняева Т.К. является правообладателем патента на промышленный образец № 58335 с приоритетом от 21.05.2004 «Эмблема», в состав которой входит логотип «АБВГДЕЙКА»;

- ООО «АБВГДЕЙКА» зарегистрировано 16.03.2004, осуществляет деятельность по торговле товарами, по телевизионному и радиовещанию, исследованию конъюнктуры рынка, в области искусства и организации развлечений и т.д.;

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает права лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование;

- в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака содержатся признаки недобросовестной конкуренции, связанные с приобретением преимуществ за счет созданной лицами, подавшими возражение, положительной репутации вокруг бренда «АБВГДЕЙКА».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 588493 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия расписки Успенского Э.Н. от 24.05.1995;
- (2) копия договора от 01.07.1995 между Черняевой Т.К. и Чернышовым А.И.;
- (3) копия расписки Чернышева А.И.;
- (4) копии грамот Черняевой Т.К., 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;
- (5) обложка видеодиска с программой «АБВГДЕЙКА»;
- (6) копия приказа Минкомсвязи России от 17.01.2018 об объявлении благодарности коллективу ООО «АБВГДЕЙКА»;
- (7) буклет фестиваля «Цветик-семицветик», 2014 г.;
- (8) копии билетов на мероприятия;
- (9) фотография участников передачи;
- (10) копии страниц печатных изданий «Телефорум» (№ 2005/2), «Телесети» (выход в свет – 08.11.2000), «Телевичок» (№ 34, 06.11.1995-12.11.1995), «АрбатПрестиж» (14.02.2005-20.02.2005), «ТВ ПАРК» (№ 10, март 2003 г.), «Телекурьер» (№ 92 (275), 30.04.2004), «ТВ ПАРК» (№ 45, октябрь 1995 г.), «Телевичок» (№ 48, 25.11.2002-01.12.2002), «Московский комсомолец» (25.01.2007), «Телевичок», «Антенна» (19.02.2001-25.02.2001), «Марьяна Роща» (10.06.2018);
- (11) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «АБВГДЕЙКА» по состоянию на 20.07.2018;

(12) копии договоров № 06/160/754 от 03.10.2006, № 07/160/23 от 29.01.2007, № 08/160/965 от 21.11.2008, № 09/160/459 от 06.08.2009, № 10/160/396 от 15.06.2010, № 11/160/490 от 17.06.2011, № 13/160/993 от 25.12.2013, № 14/160/497 от 24.10.2014, № 15/160/85 от 12.02.2015, № 2016/160/440 от 26.05.2016.

О дате и времени рассмотрения возражения стороны были уведомлены корреспонденциями от 23.08.2018. Уведомление, направленное в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 Правил ППС, в адрес правообладателя (идентификатор почтового отправления № 12599324607637), с приложением экземпляра возражения и предложением до даты проведения заседания коллегии представить отзыв по мотивам возражения, было получено адресатом 03.09.2018.

До даты проведения заседания коллегии, состоявшегося 22.10.2018, отзыв правообладателя не поступил.

Вместе с тем в день рассмотрения возражения в Роспатента было представлено письмо, касающееся товарного знака по свидетельству № 588493, направленное Есиной Юлией Викторовной, существо доводов которого сводится к тому, что оспариваемый товарный знак используется с 2004 года для индивидуализации сети детских клубов, не вызывая смешения с деятельностью лиц, подавших возражение. В указанном письме также сообщается о намерении мирного урегулирования возникшего конфликта сторон спора.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

Согласно положениям части восьмой статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ юридически значимые действия, указанные в части пятой настоящей статьи, осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности без проведения проверки соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара установленным законодательством Российской Федерации условиям патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требованиям к товарному знаку, наименованию места происхождения товара, а также без взимания патентных и иных пошлин.

Частью одиннадцатой статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьёй, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 1248, 1512 и 1513 Кодекса, если иное не предусмотрено частью двенадцатой настоящей статьи.

Часть четырнадцатая статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ устанавливает, что в случаях, предусмотренных частями десятой – тринадцатой статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ, применяются условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требования к товарному знаку, наименованию места происхождения товара и обладателю свидетельства об исключительном праве на такое наименование, установленные законодательством Российской Федерации, действовавшим **на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым** и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

Таким образом, правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом Российской Федерации от 18 декабря 2006 № 231 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

- 1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению


искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;


3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса по основаниям, предусмотренным в статье 1483 Кодекса, правовая охрана также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными знаками в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 588493 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АБВГДЕЙКА», выполненного буквами русского алфавита с обводкой контура, расположенными по дуге. При этом буквы «АБВГД» – заглавные, буквы «ейка» – строчные.

Подача возражения осуществлена Обществом с ограниченной ответственностью «АБВГДЕЙКА», Москва, и Черняевой Т.К., Москва.

Возражение обосновано доводами о несоответствии товарного знака  требованиям, установленным пунктами 3, 8, 9 и 10 Кодекса.

По основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, лицами, подавшими возражение, противопоставляются права Черняевой Т.К. на название





«АБВГДЕЙКА» и на промышленный образец «Эмблема» ( ) № 58335, вывод о наличии которых основан на расписках (1) и (3), копии договора (2) и сведениях о промышленном образце № 58335.

В отношении противопоставления промышленного образца коллегия установила следующее.

Противопоставленный патент Российской Федерации № 58335 на промышленный образец «Эмблема» выдан по заявке № 2004501298 с приоритетом от 21.05.2004 и действует со следующим перечнем существенных признаков:

Эмблема,

*характеризующаяся:*

- составом композиционных элементов, включающим словесный логотип и изобразительные элементы;

*отличающаяся:*

- выполнением части логотипа прямым рисованным шрифтом заглавными буквами, а части – курсивом прописными буквами;

- расположением заглавных букв по ломаной линии, а прописных – наклонной прямой;

- расположением изобразительных элементов под логотипом, выполненных в виде стилизованного изображения кошки, собаки и карандаша, расположенного между логотипом и изображением собаки и направленного заточенным концом к хвосту собаки;

- колористическим решением первой буквы и прописных букв синим цветом, второй и третьей букв – в выворотку на фоне красного и синего прямоугольников, четвертой – красным цветом, пятой – желтым цветом, собаки – красным цветом с черной пастью, кошки – серым цветом с черными полосками и белыми лапами, а карандаша – черным с коричневыми вкраплениями.



Сравнительный анализ товарного знака по свидетельству № 588493 и промышленного образца по патенту № 58335 показал, что сравниваемые объекты интеллектуальной собственности, очевидно, не являются тождественными, поскольку не совпадают во всех элементах, в связи с чем положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса в части тождества товарного знака с промышленным образцом не подлежат применению.

Наличие в составе противопоставляемой эмблемы словесного логотипа не свидетельствует о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку объем охраны эмблемы заключается в ее художественно-конструкторском решении, определяющем ее внешний вид (ст. 1352 Кодекса в применяемой редакции). При этом художественно-конструкторское решение эмблемы существенным образом отличается от оспариваемого товарного знака, поскольку в нем не усматривается ни одного из перечисленных в патенте № 58335 существенных признаков противопоставляемого изделия.

Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует подпункту 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставления оспариваемому товарному знаку исключительных прав Черняевой Т.К. на название «АБВГДейка», коллегия установила следующее.

Согласно представленным в деле материалам и общедоступным сведениям сети Интернет обозначение «АБВГДЕЙКА» является названием телепередачи, которая впервые вышла в эфир на телевидении СССР в 1975 году в период действия Гражданского кодекса РСФСР (ред. от 18.12.1974), согласно статье 475 которого «предметом авторского права могут быть: устные произведения (речи, лекции, доклады и т.п.); письменные произведения (литературные, научные и др.); произведения драматические и музыкально-драматические, а также музыкальные с текстом или без текста; переводы; сценарии, сценарные планы; кинофильмы, телевизионные фильмы, радио- и телевизионные передачи; произведения хореографические и пантомимы, в отношении постановки которых имеются указания, изложенные письменно или иным способом; произведения живописи, скульптуры, архитектуры, графического и декоративно-прикладного искусства, иллюстрации, рисунки, чертежи; планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к науке, технике или к постановке на сцене драматического или музыкально-драматического произведения; географические, геологические и т.п. карты; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; произведения, выраженные с помощью механической или иной технической записи; другие произведения».

Как видно, часть произведения, либо название произведения действовавшим на 1975 год законодательством не были отнесены к объектам авторских прав. Вместе с тем к таковым были отнесены сценарии, письменные произведения и телевизионные передачи.

Согласно общедоступной информации, имеющейся в сети Интернет и, в частности, в Большой энциклопедии: в 62 томах, т. 53, - М.: ТЕРРА, 2006, с.405, Успенский Эдуард Николаевич – детский писатель, который выступал как автор сценариев мультфильмов, кроме того, писал для популярной передачи «Радионяня», для телепередачи «АБВГДейка», вел передачу «В нашу гавань заходили корабли».

Согласно статье в газете «Марьяна Роща» от 10.06.2018 Черняева Т.К. в январе 1975 году работала на третьем канале, редакции которого поручили подготовку новой передачи. «Сценарий первых 10 выпусков написал Эдуард Успенский». Передача на сегодняшний день «снимается на «Мосфильме», выходит на канале «ТВ Центр». «Несмотря на единый круг тем, «АБВГДейка» все время меняется. Неизменными остаются название, музыка Владимира Шаинского, заставка на стихи Эдуарда Успенского и клоун Клепа».

Как видно, обозначение «АБВГДейка» воспроизводит название телепередачи, сценариев, а также название стихотворения (текста песни). Причем изготовление и трансляция в эфир телепередачи в 1975 году и на дату рассмотрения охраноспособности оспариваемого товарного знака осуществлялось разными лицами (Центральное телевидение СССР, ООО «АБВГДЕЙКА», АО «ТВ Центр»).

Таким образом, действовавшее законодательство охраняло права как на сценарии, телевизионную передачу, литературное произведение (текст песни), музыкальное произведение (музыка к песне).

При этом согласно статье 486 Гражданского кодекса РСФСР (ред. от 18.12.1974) «авторское право на радио- и телевизионные передачи принадлежит передающим их радио- и телевизионным организациям, а на произведения, включенные в эти передачи, – их авторам».

Представленная с возражением расписка (1) о передаче прав на название «АБВГДейка» Успенским не указывает объект, название которого передается. При этом оснований считать, что права на название «АБВГДейка» могут существовать отдельно от прав на телепередачу, сценарии, прав на стихи к песне, на музыку к ней у коллегии не имеется. Созданный в 1975 году объект – телевизионная передача – является сложным, его правовой режим распространяется на единое целое завершенное произведение, в котором невозможность использования хотя бы одной составляющей его части приведет к утрате авторского замысла создателя сложного объекта и повлечет невозможность его дальнейшего применения.

С учетом изложенного, существует целый ряд объектов, охраняемых авторским правом, относящихся к телепередаче «АБВГДейка», название которой не может существовать в отрыве от самой передачи, от текста песни, сценариев.

Кроме того, документы (1), (2) и (3) не содержат паспортных данных, позволяющих идентифицировать лиц, являющихся участниками соглашений. Адрес Черняевой Т.К., указанный в договоре, не соответствует адресу Черняевой Т.К., указанному в возражении. Фамилия лица, получившего права от Успенского, не совпадает с фамилией лица, передавшего права Черняевой Т.К. по договору (2).

Ввиду изложенного коллегия полагает, что представленные расписки и договор (1), (2) и (3) не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что исключительные права, связанные со сложным объектом – телепередачей «АБВГДейка», принадлежат Черняевой Т.К.

В части применения положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, полагает правомерным противопоставление объекта «АБВГДейка» в качестве произведения (оригинальное вымышленное название (слово)). При этом пунктом 9 (1) предусмотрено противопоставление произведения искусства или его фрагмента, то есть художественного произведения. Вместе с тем, слово (название) не является художественным произведением, обладающим эстетической ценностью.

Кроме того, коллегия считает необходимым отметить, что требования пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса применяются при установлении тождества товарного знака и противопоставляемого ему объекта. В данном случае, оспариваемый товарный знак является комбинированным, имеет графическую проработку, следовательно, он не может быть признан тождественным противопоставляемому в возражении объекту, являющемуся словесным обозначением.

С учетом вышеизложенного, коллегия полагает недоказанным несоответствие оспариваемой регистрации положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способной ввести в заблуждение

потребителей относительно лица, оказывающего услуги, коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей через ассоциацию с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой), маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса может быть применена в случае, если потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Между тем, с возражением не представлено доказательств, позволяющих сделать такой вывод.

Действительно, российские потребители осведомлены о ранее существовавшем обозначении, включающем словесный элемент «АБВГДейка». Однако, наличие у потребителей ассоциативной связи данного обозначения с конкретным лицом (в частности, изготовителем телепередачи ООО «АБВГДЕЙКА») не подтверждено представленными в дело материалами.

Продолжительная история существования передачи не позволяет установить, с кем именно потребители могли ассоциировать обозначение «АБВГДейка». В частности, известно о выпуске телепередачи «АБВГДейка» и до даты создания ООО «АБВГДЕЙКА» (16.03.2004): печатные издания «Телесети» (2000 г.), «Телевичок» (1995 г., 2002 г.), «ТВ Парк» (2003 г., 1995 г.) анонсируют телепередачу на каналах «Российские университеты», «ТВ Центр», «ТВЦ».

Согласно копиям договоров (12) ООО «АБВГДЕЙКА», как минимум, с 2006 года является изготовителем телепередачи с одноименным названием, вещание которое осуществляет ОАО «ТВ Центр». Однако, известность потребителям обозначения «АБВГДейка» возникла ранее создания ООО «АБВГДЕЙКА». Оснований для вывода о том, что у российских потребителей возникла устойчивая

ассоциативная связь обозначения «АБВГДейка» исключительно в связи с деятельностью ООО «АБВГДЕЙКА», у коллегии не имеется.

Следует отметить, что ассоциативная связь с лицом, оказывающим услуги, возможна в случае, если такое лицо осуществляет коммерческую деятельность. При этом таким лицом является лишь одно из лиц, подавших возражение, – ООО «АБВГДЕЙКА». Таким образом, факт того, что Черняева Т.К. является бессменной ведущей программы «АБВГДЕЙКА» за всю ее историю, не может служить основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

ООО «АБВГДЕЙКА» – лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее обозначение «АБВГДЕЙКА», с 16.03.2004, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставляемое средство индивидуализации.

Графические различия сравниваемых средств индивидуализации не могут служить основанием для признания их несходными в силу второстепенного значения данного критерия. При этом следует учитывать, что в обоих случаях единственный словесный элемент выполнен буквами русского алфавита.

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и услуг, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, то необходимо отметить следующее.

Согласно договорам (12) ООО «АБВГДЕЙКА» осуществляет изготовление цикла телепередач, вещание которых осуществляется ОАО «ТВ Центр». Представленными договорами устанавливается, в частности, обязанность лица, подавшего возражение, в титрах программы указывать, что она изготовлена

ООО «АБВГДЕЙКА» по заказу ОАО «ТВ Центр», не указывать в титрах собственный Интернет-адрес программы.

Изготовление телепрограммы относится к услугам в области кино, аудио- и видеозаписей, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак (*«монтаж теле- и радиопрограмм; дублирование; видеосъемка; киностудии; монтаж видеозаписей; сочинение музыки; услуги студий записи; услуги по написанию сценариев; производство видеофильмов; производство кинофильмов; субтитрование»*). Изложенное приводит к выводу об однородности деятельности лица, подавшего возражение, части перечисленных услуг 41 класса МКТУ оспариваемого перечня.

Следует отметить, что продукт, изготовление которого осуществляет лицо, подавшее возражение, выходит в свет посредством телевидения в виде передачи развлекательной телевизионной, предназначенной для детей. Данные услуги также имеются в перечне оспариваемой регистрации. При этом услуги *«передачи развлекательные телевизионные»* представляют собой развлекательные услуги, что позволяет сделать вывод об однородности деятельности лица, подавшего возражение, связанной с созданием развлекательной телепередачи, однородной следующим услугам противопоставленной регистрации: *«организация балов; организация конкурсов развлекательных; организация и проведение концертов; организация развлечений на базах отдыха; организация конкурсов красоты; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы культурно-просветительные и развлекательные для детей; информация по вопросам досуга; информация по вопросам развлечений; мюзик-холлы; организация досуга; парки аттракционов; составление программ встреч [развлечение]; дискотеки; представления театрализованные; радиопередачи развлекательные; развлечения; развлечения гостей; шоу-программы; бронирование билетов на зрелищные мероприятия»*.

Согласно приложению к договору от 03.10.2006 (12) «основа детского музыкального игрового телеспектакля «АБВГДейка» – дидактическая программа дошкольного воспитания, утвержденная Министерством образования РФ, – это



делает программу значимой с социальной точки зрения, т.к. телевидение здесь выполняет государственную задачу помощи школе». «Сюжетная схема – обучение клоунов и вместе с ними маленьких телезрителей началам грамоты, счета, основами безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, и поведения за столом, отношения к товарищам и взрослым, и прочим полезным и нужным вещам, одним словом, – знакомство с окружающим миром».

Изложенное позволяет усмотреть воспитательно-обучающий характер создаваемой программы, что приводит к необходимости рассмотрения более широкого перечня услуг в качестве однородных деятельности по созданию программы.

Так, ввиду возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности ряда услуг оспариваемой регистрации и деятельности, связанной с созданием телепередачи, одному производителю однородными указанной деятельности могут быть признаны услуги *«организация конкурсов учебных; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение коллоквиумов; обучение заочное; информация по вопросам воспитания; академии (обучение); обучение практическим навыкам, в том числе детей младшего возраста; образование религиозное; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); образование; пансионаты, школы-интернаты»*.

Кроме того, оспариваемый товарный знак охраняется в отношении услуг *«обслуживание клубов детского развития»*, которые сопутствуют услугам воспитательно-образовательным, предназначены для оказания в детских клубах, то есть организациях, деятельность которых тесно связана с развитием детей. При этом, как указывалось выше, деятельность ООО «АБВГДЕЙКА» связаны с телепередачей, направленной на развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста. Общая сфера применения обуславливает вероятность отнесения сравниваемых услуг потребителями к одному источнику происхождения, следовательно, позволяет сформулировать вывод об их однородности.

Что касается иных услуг, приведенных в перечне свидетельства № 588493, то они, по мнению коллегии, могут быть признаны неоднородными деятельности лица,

подавшего возражение, поскольку сравниваемые услуги отличаются по назначению и условиям оказания, а также по источнику их происхождения (например, услуги «издание книг», «публикация интерактивная книг и периодики», «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных» и др. оказываются издательствами, но не киностудиями; услуги, связанные с прокатом, предназначены для извлечения прибыли за счет предоставления собственниками во временное пользование третьим лицам приборов, оборудования, техники, следовательно, у сравниваемых услуг разный круг потребителей, разное назначение; услуги по организации деловых мероприятий направлены на иной круг потребителей, имеет иное назначение в сравнении с деятельностью по изготовлению телепередачи).

Вместе с тем, коллегия не усматривает оснований для применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду следующего.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена по заявлению о признании действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного официальным документом Украины.

При установлении преимущества того или иного лица подлежит оценке также вероятность введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов сторон спора.

Согласно письму, подписанному от имени Есиной Юлии Викторовны, оспариваемый товарный знак используется с 2004 года для индивидуализации сети детских клубов, не вызывая смешения с деятельностью лиц, подавших возражение.

Таким образом, в данном случае коллегия считает необходимым применить положения абзаца 20 статьи 13.1 Федерального закона № 231-ФЗ, которые указывают следующее: «Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на товарные знаки или наименования мест происхождения товаров, регулирование которых осуществляется на основании настоящей статьи, могут быть разрешены судом также путем наложения обязательства на стороны спора использовать товарный знак или наименование места происхождения товара таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака или наименования места происхождения товара вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя».

С учетом сказанного, ввиду, с одной стороны, различия сфер применения средств индивидуализации сторон спора (создание телепередачи и сеть детских клубов) и, с другой стороны, общей направленности осуществляемой деятельности (детская аудитория), исключение способности товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя может быть разрешено судом.

В отношении довода возражения о том, что в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака содержатся признаки недобросовестной конкуренции, следует отметить, что то он не может быть оценен в силу отсутствия в распоряжении коллегии актов судебного и/или антимонопольного органов об установлении данных обстоятельств.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 588493.**