

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.09.2009, поданное «Комеди Клаб Продакшн Пте. Лтд», Сингапур (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350471, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007736085/50 с приоритетом от 20.11.2007 зарегистрирован 20.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №350471 на имя ООО «Эсполон», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является изобразительным и включает: кольцо и расположенное под ним полукольцо серого цвета, причем над кольцом расположена фигурка женщины на фоне мозаики из квадратиков красного, белого и розового цветов, а полукольцо поддерживают снизу три человеческие фигурки черного цвета, слева, находя на кольцо, расположен прямоугольник красного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение 10.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350471 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- шоу «COMEDY Club» известно и популярно в России, просматривается широкой аудиторией;
- изобразительные элементы оспариваемого товарного знака активно использовались лицом, подавшим возражение, при оформлении его шоу-программы и ассоциируются именно с ним;
- изображение черных силуэтов девушек на фоне мозаики из мелких красно-розовых квадратов, красного прямоугольника с округленными углами хорошо известны в качестве обозначений лица, подавшего возражение и создают дополнительную угрозу смешения с зарегистрированными на его имя товарными знаками и шоу-программой;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №341661 {1} с приоритетом от 08.08.2008, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;
- товары 32 и 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 32 и 33 классов МКТУ противопоставленной регистрации {1} являются однородными;
- наличие на рынке товаров, маркированных оспариваемым знаком, способно породить у потребителей ложное представление о том же источнике происхождения, что и у товаров лица, подавшего возражение;
- судебная практика арбитражных судов свидетельствует об отмене регистрации товарного знака в ситуации, когда зарегистрированное обозначение ассоциировалось с другим лицом;
- социологическое исследование ВЦИОМ подтверждает, что значительная часть потребителей заблуждается, когда считает, что оспариваемый товарный знак, нанесенный на алкогольный или безалкогольный напиток произведен с согласия «COMEDY Club», респонденты смешивают оспариваемый товарный знак с характерными элементами оформления этого шоу, в том числе с товарным знаком по свидетельству №341661.

В подтверждение изложенных доводов к возражению представлены следующие материалы:

- копия письма ОАО «ТНТ-телесеть» №Д/523-08 от 13.10.2008 на 1 л.[1];
- копия письма ОАО «ТНТ-телесеть» Д/524-08 от 13.10.2008 на 1 л.[2];
- копия свидетельства на товарный знак №306568 на 3 л.[3];
- скриншоты, заставки к телевизионному шоу «COMEDY club» на 7 л.[4];
- копии статей из журналов на 79л.[5];
- результаты исследования смешения товарного знака №350471 и элементов фирменного стиля телепроекта «COMEDY club» ВЦИОМ на 19 л.[6];
- изображение этикетки, контрэтикетки и колпачка выпускаемой ООО «Эсполон» водки на 3 л.[7];
- решение Арбитражного суда Московской области от 07.04.2009 на 11 л.[8].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, на обозрение были представлены:

- жестяная банка слабоалкогольного коктейля, произведенного по лицензии, выданной лицом, подавшим возражение;
- бутылка водки, маркированная оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350471 недействительным полностью.

Правообладателем оспариваемого товарного знака 10.11.2009 был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №341662, который не содержит кольцо с расположенным под ним полукольцом серого цвета, фигурку женщины на фоне мозаики из квадратиков красного, белого, розового цветов, три фигурки человеческого цвета и, таким образом, имеет слабую степень сходства с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, указанные знаки обладают высокой степенью различительной способности и используются в отношении неоднородных товаров и услуг;
- словесные обозначения «COMEDY» и «club» являются общеупотребительными терминами и не вынесены из-под охраны товарного

знака в нарушение Гражданского кодекса РФ и п.2.3.2.2 Приказа Роспатента №32;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак {1} не являются сходными, поскольку в оспариваемом товарном знаке окружность и полуокружность не являются преобладающими элементами, они перекрыты прямоугольником красного цвета, имеют иную цветовую гамму, дополнены тремя человеческими фигурками черного цвета, отсутствует вертикальная черта;

- правообладатель производит и реализует алкогольную продукцию, а лицо, подавшее возражение, является производителем телевизионных программ;

- ссылка на скриншоты, изображение в виде фигурки женщины на красном фоне и мозаику из квадратов красного, белого и розового цветов является неправомерной, так как они не прошли государственную регистрацию и не имеют приоритета. Указанные элементы не принадлежат заявителю на законных основаниях и являются визуальным дополнением к противопоставленному знаку {1};

- лицо, подавшее возражение, рекламирует продукцию и сотрудничает с правообладателем оспариваемого товарного знака;

- противопоставленный знак {1} зарегистрирован в нарушение принципов гуманности и морали (например, по 06 классу МКТУ «доски надгробные»);

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №350471.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.11.2007) заявки №2007736085/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров

одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является изобразительным и состоит из композиции, в центре которой находится изобразительный элемент, состоящий из окружности и расположенной под ней полуокружности с точками на концах. За ней расположена фигура девушки с бокалом в руках на фоне мозаики из розовых, красных, белых кубиков. Полуокружность поддерживают на вытянутых вверх руках три фигурки черного цвета. В левой части композиции выполнен красный прямоугольник, перекрывающий часть элементов композиции. Правовая охрана предоставлена в красном, розовом, сером, черном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Лицо, подавшее возражение, убеждено, что именно с ним и его продуктом (а именно, известной шоу - программой) ассоциируется у потребителей оспариваемый товарный знак. В подтверждение изложенного им представлены следующие материалы [1-8].

Согласно представленным материалам [1,2], шоу «COMEDY club» вышло на экраны России в апреле 2005 года и с тех пор еженедельно показывается на телеканале «ТНТ». В упомянутых документах указано также, что программа имеет стабильно высокий рейтинг в сетке вещания телеканала и является одним из наиболее узнаваемых проектов «ТНТ».

Узнаваемость достигается за счет использования оригинального фирменного стиля, который представляет собой мозаику из кубиков красного, белого, розового цветов, изображение силуэтов людей, стилизованного изображения микрофона. Указанные элементы используются лицом, подавшим возражение, начиная с 2005 года. Изложенная информация подтверждается письмами [1,2], роликом-заставкой к шоу «COMEDY club», скриншотами [4], материалами публикаций [5].

Так, письмо [2] свидетельствует о том, что на телеканале «ТНТ» выпускались в эфир программы на перезаписываемых носителях – дисках DVD-R (указанные ролики заставки к шоу были продемонстрированы на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.11.2009).

Использование отличительного элемента в виде стилизованного изображения микрофона постоянно осуществлялось в заставках к каждому эфиру телевизионного шоу, на сцене, где выступают артисты, в рекламе и публикациях.

Также стилизованное изображение микрофона используется при публикации рекламных и других материалов в средствах массовой информации [5]. Кроме того, у лица, подавшего возражение, имеется ряд товарных знаков по свидетельствам №306568 [3], №341661 {1}, №341662, в которых присутствует стилизованное изображение микрофона.

Представленные материалы [1-2,4-5] свидетельствуют об активном использовании элементов фирменного стиля шоу «COMEDY club» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Частота использования обусловила узнаваемость и приобретение определенной известности указанных элементов. Это привело к тому, что эти элементы вызывают устойчивую ассоциативную связь в сознании среднего российского потребителя с шоу программой «COMEDY club». В связи с этим воспроизведение в оспариваемом товарном знаке таких элементов фирменного стиля лица, подавшего возражение, как стилизованное изображение микрофона, силуэта девушки и красно-розово-белой мозаики, будет вызывать в сознании потребителя ассоциации с компанией «Комеди Клуб Продакшн Пте. Лтд». Вероятность такой ассоциации высока в связи с репутацией телешоу «COMEDY club». А поскольку связи данного лица с правообладателем оспариваемого товарного знака нет, то потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных этим знаком.

Указанный вывод подтверждается социологическим опросом, проведенным Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ) [6], который был представлен лицом, подавшим возражение. В городах Москва и Санкт-Петербург были опрошены по 200 человек потребителей алкогольных напитков и по 200 человек потребителей безалкогольных напитков. Согласно полученным результатам, оспариваемый знак ассоциируется у опрошенных, прежде всего, с телешоу «COMEDY club», абсолютное большинство респондентов считают изображение оспариваемого товарного знака и элементов фирменного стиля телешоу «COMEDY club» похожими. Наиболее сходными элементами, по мнению респондентов, являются буква «О», стилизованная под микрофон, цветовая гамма товарного знака и телевизионной заставки шоу «COMEDY club» и наличие силуэта девушки. Каждый второй покупатель предположил бы, что увиденная в магазине бутылка или банка, маркированная товарным знаком №350471, была выпущена с разрешения создателей шоу «COMEDY club».

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, маркированных указанным товарным знаком и, следовательно, не соответствует нормам, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В возражении указаны и иные мотивы для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака, а именно его сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №341661.

Противопоставленный товарный знак {1} по свидетельству №341661 является изобразительным и представляет собой квадрат красного цвета, на котором выполнена композиция белого цвета, включающая окружность и расположенную под ней полуокружность с точками на концах, к середине которой снизу примыкает тонкая вертикальная линия. Правовая охрана



предоставлена в красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 1-45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного {1} товарных знаков показал следующее.

В оспариваемый товарный знак включен изобразительный элемент, сходный с основным элементом изобразительного товарного знака по свидетельству №341661. В анализируемых элементах выявлено полное совпадение внешней формы (окружность и полуокружность с кружками на концах), взаимное расположение деталей и их соотношение, а также общая тематика изобразительного элемента (стилизованное изображение микрофона).

Указанный элемент располагается в центральной части оспариваемого знака и поэтому является наиболее запоминающимся, доминирующим.

Несомненно, оспариваемый товарный знак имеет ряд отличий от противопоставленного товарного знака, а именно: наличие стилизованных изображений людей, прямоугольника красного цвета, мозаичного фрагмента, а также использование в знаке помимо красного иных цветовых оттенков.

Вместе с тем, воспроизведение в оспариваемом товарном знаке доминирующего оригинального элемента по свидетельству №341661, хорошо известного потребителю, приводит к тому, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №341661.

Принимая во внимание изложенное, следует сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров оспариваемого и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Товары 32 и 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака идентичны товарам 32 и 33 класса МКТУ противопоставленного знака {1}.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает

возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что данные товары являются товарами широкого потребления, поэтому возможность смешения их потребителями более высока.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, товарный знак по свидетельству №350471 и противопоставленный ему товарный знак {1} являются сходными до степени смешения.

Довод правообладателя, касающийся того, что он и лицо, подавшее возражение, ведут свою деятельность в разных сферах, не может быть принят во внимание, поскольку оба товарных знака зарегистрированы в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание Решение Арбитражного суда Московской области [8], согласно которому в сравниваемых обозначениях использован однородный фон красного цвета, одни и те же графические элементы, окружность с шириной линии около половины радиуса и полуокружность тонкой линии с одинаково заканчивающимися «точками» краями. Кроме того, в решении указано, что при визуальном осмотре можно сделать вывод о том, что графическое обозначение оспариваемого товарного знака и товарный знак {1} ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, оспариваемый знак, является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком {1}.

Изложенное свидетельствует о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы правообладателя о наличии взаимоотношений между ним и лицом, подавшим возражение, а также о нарушении регистрацией товарного знака {1} принципов гуманности и морали, не относятся к предмету

рассматриваемого спора, в связи с чем не были рассмотрены коллегией Палаты по патентным спорам.

С учетом всех вышеизложенных фактов коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что предоставление правовой охраны товарному по свидетельству №350471 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 и пункту 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.09.2009, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350471 полностью.**