


## **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, рассмотрела поступившее 25.03.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657552, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Теленеделя», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 13.07.2017 по заявке № 2017728239 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.05.2018 за № 657552. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТН-Столица», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 16, 35, 39 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2019, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 657552 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:


- словесный элемент «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ», включенный в оспариваемый товарный знак по свидетельству № 657552, является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение, зарегистрированного 19.09.2005, о чем сделана запись в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, являлось издание журналов и периодических изданий, что является однородным введением в гражданский оборот таких товаров 16 класса МКТУ как «печатная продукция»;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, определены содержанием устава, согласно пункту 4.3.1 статьи 4 которого предметом деятельности лица, подавшего возражение, является, также осуществление рекламной деятельности, при этом оспариваемый товарный знак по свидетельству № 657552 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ – «реклама»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 657552 является сходным до степени смешения с принадлежащим в настоящее время лицу, подавшему возражение,



товарным знаком «» по свидетельству № 257109, зарегистрированным в отношении товаров 16 и услуг 39 и 41 классов МКТУ с приоритетом от 15.10.2002;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 39, 41 классов МКТУ, идентичных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 257109;

- наличие у лица, подавшего возражение, указанных оснований позволяет признать его лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657552;

- регистрации оспариваемого товарного знака № 657552 способствовали противоправные действия, связанные с передачей прав на товарный знак по свидетельству № 257109;

- словесные элементы, входящие в товарные знаки по свидетельствам №№ 657552 и 257109, тождественны по звуковому признаку, поскольку словесный элемент «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ», выполненный в кириллице, полностью входит в сравниваемые обозначения без каких-либо изменений, влияющих на звуковое восприятие товарных знаков;

- словесные элементы, входящие в товарные знаки по свидетельствам №№ 657552 и 257109 сходны по графическому признаку, поскольку товарные знаки содержат квадрат с закругленными углами, внутри которого расположен словесный элемент «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ», при этом в обоих случаях часть «ТЕЛЕ» выполнена жирным шрифтом и расположена визуалью над частью «НЕДЕЛЯ», выполненной меньшим размером;

- идентичные словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что усиливает графическое сходство сравниваемых обозначений;

- принимая во внимание единство заложенных в обозначения идей, идентичность словесных элементов, входящих в состав сравниваемых товарных знаков, а также полное их совпадение с учетом логического ударения, представляется возможным сформулировать вывод о семантическом тождестве товарных знаков по свидетельствам №№ 257109 и 657552;

- товарный знак по свидетельству № 657552 представляет собой обозначение, сходное до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, его правовая охрана нарушает требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, однородную товарам и услугам, указанным в перечне свидетельства № 657552;

- согласно пункту 4.3 статьи 4 устава лицо, подавшее возражение, оказывало такие виды услуг, как: производство и реализация различной полиграфической продукции, осуществление издательской, типографической, рекламной деятельности;

- подтверждением оказания упомянутых видов деятельности является еженедельный выпуск журнала со словесным элементом «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ», являющегося печатной продукцией, в которой размещается реклама третьих лиц;

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 657552 также выпускает журнал со словесным обозначением «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» большим тиражом, в котором также размещается реклама для сторонних компаний, желающих продвигать свою продукцию либо услуги среди покупателей журнала «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»;

- заявка № 2017728239 на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака подана 13.07.2017, тогда как лицо, подавшее возражение, зарегистрировано 19.09.2005;

- словесный элемент «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ», входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству № 657552, является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение;

- принимая во внимание однородность указанных видов деятельности товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 657552, предоставление правовой охраны соответствующему обозначению в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, а именно: «печатная продукция» и «реклама», является незаконным и противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в результате совершения руководством лица, подавшего возражение, противоправных действий в период проведения процедуры банкротства лица, подавшего возражение;

- на дату подачи заявки № 2017728239 правообладатель незаконно являлся правообладателем товарного знака по свидетельству № 257109 в результате регистрации 10.12.2015 отчуждения исключительных прав на товарный знак по договору № РД0187756;

- решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.09.2015 лицо, подавшее возражение, являвшееся с 2007 года правообладателем товарного знака по свидетельству № 257109, признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении которого открыто конкурсное производство;

- в соответствии с пунктом 1 статьи 131 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу;

- согласно статье 132 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая права на обозначения (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права;

- лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 257109, на протяжении долгого периода времени занимаясь основным видом своей деятельности, издавало известное потребителю одноименное печатное издание;

- исключительные права лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству № 257109 представляют собой составную часть конкурсной массы должника в рамках проведения процедуры банкротства;

- товарный знак по свидетельству № 257109 представляет собой основной актив лица, подавшего возражение, и согласно отчету от 10.02.2017 № 0216-ОЦ72016 об оценке рыночной стоимости исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 257109 составляет 102 682 000 (сто два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей;

- между лицом, подавшим возражение, и ООО «АРТ «Альянс» заключен договор об отчуждении в пользу ООО «АРТ «Альянс» исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 257109, впоследствии ООО «АРТ «Альянс» заключен договор, зарегистрированный от 01.04.2016, об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 257109 в пользу правообладателя;

- указанные сделки являются взаимосвязанными, притворными, в действительности совершенными в целях причинения вреда кредиторам;

- определением Арбитражного суда города Москвы от 19.07.2018 по делу № А40-147206/15-103-241 признаны недействительными договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 257109,

исключительные права на указанный товарный знак на сегодняшний день вновь принадлежат лицу, подавшему возражение;

- регистрация правообладателем обозначения со словесным элементом «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» является как злоупотребление правом, так и введением потребителя в заблуждение на основании сложившейся стойкой ассоциации у потребителя со словесным элементом «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»;

- использование правообладателем обозначения со словесным элементом «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» в отношении печатной продукции является введением российских потребителей в заблуждение;

- на протяжении длительного времени обозначение «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» использовалось лицом, подавшим возражение, для индивидуализации одноименного журнала, что подтверждается сведениями из открытых источников;

- соответствующий журнал выпускался широким тиражом, что также находит свое фактическое подтверждение в представленных доказательствах;

- длительное использование товарного знака по свидетельству № 257109 в отношении популярного средства массовой информации породило в сознании потребителя определенные ассоциативные связи с конкретным издателем прессы, а само обозначение «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» приобрело широкую известность;

- начиная с конца августа 2017 года по настоящее время журнал «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» без изменения его тематического содержания выпускается под товарным знаком по свидетельству № 657552;

- в связи с наличием стойких ассоциативных связей у российских потребителей с лицом, подавшим возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести их в заблуждение относительно лица, выпускающего соответствующий журнал;

- российскими потребителями изменение обозначения, индивидуализирующего популярный журнал, может быть оценено как ребрендинг, или маркетинговая стратегия со стороны владельцев по изменению бренда, включающая в себя, в том числе и изменение внешнего вида логотипа, размещаемого на вводимых в гражданский оборот товарах;

- ребрендинг позволяет компании выйти на новый уровень развития, привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность существующих, поскольку задачами таких мероприятий является усиление бренда и его уникальности, а также увеличение целевой аудитории бренда;

- на российском рынке известны не единичные случаи обновления популярными производителями своих логотипов и слоганов (например, свидетельства №№ 240050 и 346557, свидетельства №№ 320985 и 420458);

- издание журнала «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» с использованием нового товарного знака может породить в сознании потребителя разумные основания полагать, что издателем произведен ребрендинг средства массовой информации, а печатная продукция выпускается все тем же лицом, что подтверждается сведениями из открытых источников;

- любые подобные ассоциации, которые могут возникнуть в сознании потребителя, не будут соответствовать действительности, поскольку лицо, подавшее возражение, фактически издававшее журнал в период с 2007 по 2015 года, не является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 657552;

- принимая во внимание изложенные фактические обстоятельства, а также звуковое, семантическое и графическое сходство товарных знаков и фирменного наименования, а также тождественность части товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 657552 и 257109, представляется возможным сделать заключение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 657552 имеет злонамеренный характер и направлена на создание существенных препятствий в рамках проведения процедуры банкротства, а также нарушение имущественных прав кредиторов лица, подавшего возражение, и ущемление их законных интересов;

- действия правообладателя можно квалифицировать как злоупотребление правом, создающим препятствия для проведения легальной и справедливой процедуры банкротства должника.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657552 полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 657552;
- (2) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Теленеделя»;
- (3) копия устава ООО «Теленеделя», 2010 г.;
- (4) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 257109;
- (5) копии страниц печатных изданий «Теленеделя для всей семьи», 2012, 2013, 2014, 2015 гг.;
- (6) копии страниц печатных изданий «Теленеделя», 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- (7) распечатка из сети Интернет с сайта <http://pressa.ru/> с предложениями о продаже печатных изданий «Теленеделя», «Теленеделя для всей семьи»;
- (8) распечатки с сайтов в сети Интернет: [www.tele.ru](http://www.tele.ru), <http://psvdtm.agency-siam.ru>, <https://www.instagram.com>;
- (9) распечатка результатов поиска в системе «Google» по запросу «журнал теленеделя».

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, был представлен отзыв по мотивам поданного возражения, содержащий следующие доводы:

- согласно судебной практике «если лицо не осуществляет деятельности под принадлежащем ему фирменным наименованием, устойчивая ассоциативная связь между конкретным лицом и средством его индивидуализации у потребителя не может возникнуть. В этой связи права указанного лица на фирменное наименование именно в таком случае не могут быть нарушены» (дело № СИП-54/2019);

- противопоставление лицом, подавшим возражение, фирменного наименования является необоснованным, поскольку с возражением не представлено доказательств использования им фирменного наименования в своей деятельности (в сфере реализации печатной продукции (16 класс МКТУ), оказания услуг рекламы



(35 класс МКТУ), услуг по транспортировке, упаковыванию и хранению товаров (39 класс МКТУ), услуг по воспитанию (41 класс МКТУ));

- оспариваемый товарный знак и товарный знак лица, подавшего возражение, не являются сходными до степени смешения, при сравнении указанных комбинированных товарных знаков необходимо руководствоваться общим зрительным впечатлением;

- в товарном знаке по свидетельству № 657552 доминирующими элементами являются изобразительные элементы, на которых акцентируется внимание потребителя, в свою очередь, в товарном знаке по свидетельству № 257109 доминирующим элементом является словесное обозначение «ТЕЛЕ», которое занимает более 60 % комбинированного обозначения;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 257109 не зарегистрирован в отношении услуг «реклама» 35 класса МКТУ;

- словесный элемент «Теле» оспариваемого товарного знака не сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Теленеделя», равно как и словесный элемент «неделя» не сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Теленеделя»;

- само по себе указание в уставе каких-либо видов деятельности не свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, в реальности осуществляло эту деятельность, в материалах дела не содержится доказательств того, что лицом, подавшим возражение, осуществлялась рекламная деятельность с использованием товарного знака по свидетельству № 257109 или своего фирменного наименования;

- решение вопроса о наличии/отсутствии признаков злоупотребления правом при регистрации товарных знаков не входит в компетенцию Роспатента;

- с возражением не представлено ни решение суда, ни решение Федеральной антимонопольной службы, которым были бы установлены обстоятельства злоупотребления правами при регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 657552, 257109;

- доказательств введения потребителей в заблуждение в связи с использованием правообладателем товарного знака по свидетельству № 657552 не представлено;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что использование им товарного знака по свидетельству № 257109 привело к возникновению в сознании потребителей ассоциативной связи этого товарного знака с ООО «Теленеделя», а само обозначение приобрело широкую известность среди потребителей;

- в возражении не представлено доказательств того, что оспариваемый товарный знак воспринимается потребителями как ребрендинг обозначения лица, подавшего возражение, или маркетинговая стратегия со стороны указанного лица.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи заявки (13.07.2017) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 657552 (приоритет от 13.07.2017) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ТЕЛЕ» и «НЕДЕЛЯ», выполненные буквами русского алфавита в две строки и расположенные на фоне графического изображения в форме квадрата со скругленными углами и кругом внутри. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: розовый (маджента), красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.



Противопоставленный в возражении товарный знак «» по свидетельству № 257109 (приоритет от 15.10.2002), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ТЕЛЕ» и «НЕДЕЛЯ», выполненные заглавными буквами русского алфавита в две строки и расположенные на фоне квадрата со скругленными углами. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: темно-фиолетовый, красный, желтый. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и услуг 39 и 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сходство оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав основных элементов «ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ»/ «ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ».

Довод правообладателя о том, что в товарном знаке по свидетельству № 657552 доминирующими элементами являются изобразительные элементы, а в товарном знаке по свидетельству № 257109 доминирующим элементом является словесный элемент «ТЕЛЕ», представляется субъективным.

При впечатлении от сравниваемых обозначений очевидным является то, что в обоих случаях словесный элемент, представленный в виде сочетания «ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ», выступает основным элементом каждого из товарных знаков, обуславливающим их индивидуализирующую способность в целом.

Смысловое содержание оспариваемого товарного знака не отличается от смыслового содержания противопоставленного товарного знака.

При таких обстоятельствах графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер ввиду фонетического и семантического тождества сравниваемых обозначений, обеспечивающего их ассоциирование в целом.

Таким образом сопоставляемые товарные знаки являются сходными.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, то коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении товаров 16 класса МКТУ – *«печатная продукция»*, услуг 39 класса МКТУ – *«транспортировка; упаковка и хранение товаров»*, услуг 41 класса МКТУ – *«воспитание»*.

Перечень оспариваемой регистрации содержит, в частности, товары *«печатная продукция»*, *«фотоснимки»*, *«писчебумажные товары»*, *«учебные материалы и наглядные пособия»* и услуги *«транспортировка; упаковка и хранение товаров»*, *«воспитание; образование»*, которые являются однородными перечисленным выше товарам и услугам, имеющимся в перечне свидетельства № 257109.

Основанием для признания перечисленных товаров и услуг однородными является их принадлежность к общим родовым группам: *«продукция полиграфическая»*, *«транспортировка»*, *«упаковка и хранение товаров»*, *«услуги образовательно-воспитательные»*.

Остальные товары и услуги, имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации, не однородны товарам и услугам, указанным в свидетельстве № 257109. Так, товары *«бумага, картон; офисные принадлежности, за исключением мебели; материалы для переплетных работ; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти»* представляют собой принадлежности для письма, канцелярскую и конторскую продукцию (держатели, папки, пеналы и пр.), принадлежности для художников. Данные товары имеют иной вид и назначение в сравнении с печатной продукцией. *«Листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования»* имеют иной вид (состав материала), назначение, условия реализации. Кроме того, сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми. Товары *«шрифты, клише типографские»* представляют собой оборудование типографское, эти товары имеют иной вид, назначение, круг потребителей в

сравнении с товарами противопоставленного перечня. Товары *«бумага, картон»* также имеют иной круг потребителей.

Услуги по *«организации путешествий»* включают комплекс туристических услуг, в том числе, бронирование, перевозку, размещение и питание туристов, оформление разрешительных документов, экскурсии, посредничество при медицинском страховании, услуги гидов и т.п. В свою очередь, услуга *«транспортировка»* представляет собой перевозку грузов и пассажиров при помощи различных транспортных средств. При этом следует заметить, что перевозка туристов, которая включается в комплекс услуг по организации путешествий, представляет собой лицензируемый вид деятельности (см. статью 12 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ *«О лицензировании отдельных видов деятельности»*), следовательно, оказание этих услуг всегда требует специальной правоспособности, которой туристические операторы и туристические агенты, как правило, не обладают. В связи с этим отсутствует вероятность возникновения у потребителей представления о происхождении сравниваемых услуг их одного коммерческого источника.

Остальные услуги, имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации (35 – *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»*; 41 – *«развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий»*), очевидно, не являются однородными услугам, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации, поскольку относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение и условия оказания.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 657552 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 257109 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ – *«печатная продукция, фотоснимки, писчебумажные товары, учебные материалы и наглядные пособия»* и услуг 39 и 41 классов МКТУ – *«транспортировка; упаковка и хранение товаров», «воспитание; образование»*, следовательно, для указанных товаров и услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.



Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемой регистрации положениям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (2), ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» – лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее обозначение «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ», с 19.09.2005, 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.

Представленные копии страниц печатных изданий «Теленеделя для всей семьи», 2012, 2013, 2014, 2015 гг. (5) позволяют установить, что лицо, подавшее возражение, обладает свидетельством о регистрации средства массовой информации, в частности, ПИ № ФС 77-50034 от 29.05.2012.

Деятельность средства массовой информации в виде печатных изданий однородна товарам 16 класса МКТУ *«печатная продукция, фотоснимки, писчебумажные товары, учебные материалы и наглядные пособия»*, имеющимся в перечне оспариваемой регистрации.

При этом размещение рекламных блоков на страницах печатного издания может свидетельствовать также об однородности деятельности лица, подавшего возражение, услугам *«реклама»* 35 класса МКТУ.

Что касается иных товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства № 657552, то они, по мнению коллегии, могут быть признаны неоднородными

деятельности лица, подавшего возражение, поскольку сравниваемые товары и услуги отличаются по назначению и условиям оказания, а также по источнику их происхождения.

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

Положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса нацелены на регулирование столкновения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование в целях исключения смешения обладателей этих прав на одном рынке.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.09.2015 по делу № А40-147206/15 ООО «Теленеделя» (ОГРН 1057748254640, ИНН 7728559118) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

На дату подачи возражения (23.05.2019) процедура банкротства не завершена. Вместе с тем имущество лица, подавшего возражение, является предметом торгов, что видно из публикаций объявлений на сайте <https://www.kommersant.ru>.

Ни один из представленных с возражением документов не иллюстрирует деятельность, осуществляемую ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» после введения процедуры банкротства, в том числе, на дату подачи возражения.

Ввиду того, что указанная выше деятельность не осуществляется лицом, подавшим возражение, не представляется возможным сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак каким-либо образом затрагивает права ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» на фирменное наименование.

Заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по основанию его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является лицо, чье фирменное наименование сходно с товарным знаком и которое осуществляет хозяйственную деятельность в той же сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован товарный знак. При этом заинтересованность устанавливается на дату подачи возражения.

Таким образом, совокупная оценка имеющихся обстоятельств приводит к выводу о том, что ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не может быть признано лицом,

заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657552 по основанию, предусматривающему защиту прав лица на его фирменное наименование.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способной ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров (источника происхождения печатного издания «Теленеделя»), 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.

Представленные лицом, подавшим возражение, копии страниц печатных изданий «Теленеделя», 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. (6) позволяют сделать вывод о том, что правообладатель имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации «Теленеделя. Журнал о знаменитостях с телепрограммой» ПИ № ФС 77-61890 от 25.05.2015.

Таким образом, на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (13.07.2017) лицо, подавшее возражение, не являлось единственным владельцем печатного СМИ, название которого включало словесное обозначение «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ».

При этом факт осуществления правообладателем деятельности, связанной с изданием СМИ, на обложке которого размещен оспариваемый товарный знак, подтверждается материалами (6).

В ситуации, когда несколько лиц использовали обозначение «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» («ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ») в своей деятельности, размещая спорное обозначение на обложке издаваемой печатной продукции, но на основании собственного свидетельства о регистрации СМИ, невозможно прийти к выводу о том, что обозначение «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» («ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ») приобрело ассоциативную связь только с каким-либо одним лицом.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, регистрация товарного знака по свидетельству № 657552 в отношении указанного в возражении перечня товаров и услуг 16, 35, 39 и 41 классов МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657552 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция, фотоснимки, писчебумажные товары, учебные материалы и наглядные пособия», услуг 39 класса МКТУ – «транспортировка; упаковка и хранение товаров», услуг 41 класса МКТУ – «воспитание; образование».**