

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.05.2018, поданное АО «ТНТ-Телесеть», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 449552, при этом установлено следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «»
по заявке № 2010724248, поданной 26.07.2010, зарегистрирован 20.12.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 449552 на имя ООО «Западный мост», Россия, в светло-желтом, желтом, оранжевом, красном, розовом, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29-32 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 15.06.2018 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №449552 в отношении всех товаров и услуг (номер зарегистрированного договора №РД0255781) на имя ООО «Мегаполис», Россия (далее – правообладатель).

В поступившем 24.05.2018 в Федеральный службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №449552 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладая правами на название комедийного сериала «УНИВЕР» и его графическое исполнение, заключило с ООО КФ «МИШКИНО» лицензионный договор. Предметом данного договора является право воспроизведения и публичного показа на упаковках пищевой продукции дизайнерских разработок, созданных с использованием кадров, имен персонажей, изображений актеров и иных объектов интеллектуальной собственности из сериала «Универ». После заключения указанного лицензионного договора был выявлен оспариваемый товарный знак, который препятствует использованию ООО КФ «Мишкино» обозначения «УНИВЕР» в отношении производимых им товаров, в связи с чем указанная компания обратилась к лицу, подавшему возражение, с требованием расторгнуть лицензионный договор;

- учитывая наличие у АО «ТНТ-Телесеть» права на использование названия телевизионного сериала «Универ» на территории России, а также подача ООО КФ «Мишкино» искового заявления (дело № А40-51509/18-110-374), следует признать, что АО «ТНТ-Телесеть» является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- АО «ТНТ-Телесеть» является учредителем и вещателем телеканала ТНТ, на котором с августа 2008 года демонстрировался сериал «Универ». В период с 2008 года до июля 2010 года на экран вышло три сезона и начался показ четвертого сезона указанного сериала. За это время на телеканале ТНТ было показано больше 155 серий сериала;

- телеканал ТНТ начал свое вещание 01 января 1998 года и является обязательным общедоступным телеканалом для распространения на всей территории Российской Федерации. В 2009 году телекомпания ТНТ уже входила в

пятерку крупнейших телеканалов России. Вещание канала покрывало практически всю территорию страны: от Калининграда до Владивостока, от Норильска до Дербента. Аудитория канала составляла на тот момент более 100 миллионов человек;

- таким образом, сериал «Универ» (и его название) в июле 2010 года уже были широко известны российскому потребителю и ассоциировались с телеканалом ТНТ, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя иного лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- авторские права на обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, принадлежат «DIORGA COMMERCIAL LTD.». Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Договор П-12-2016 от 17.02.2016;
2. Дополнительное соглашение №3 от 07.10.2016 к Договору П-12-2016 от 17.02.2016;
3. Лицензионный договор № ТНТ-017255-2017-УПИ_Д от 01.06.2017;
4. Исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы (Дело № А40-51509/18-110-374);
5. Копия статьи «Телеканал ТНТ: история создания и развития. Справка», опубликованной 18.12.2009 на сайте РИА НОВОСТИ (<https://ria.ru/culture/20091218/200107074.html>);
6. Выписка из ЕГРЮЛ;
7. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-71680 от 23.11.2017;
8. Договор № П-06/1/1/2 - 2010 от 15.02.2010.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449552 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №449552 в установленном

порядке ознакомленный с материалами возражения, 15.10.2018 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака не затрагивает права лица, подавшего возражение, предоставленные ему по договору исключительной лицензии, поскольку показ телевизионной программы "Универ" осуществлялся параллельно с существованием товарного знака № 449552 на протяжении более 7 лет, без какого-либо столкновения прав на данное произведение и средство индивидуализации. Товарный знак по свидетельству № 449552, зарегистрированный в отношении пищевых продуктов и напитков 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, а также сопутствующих услуг 40 класса МКТУ, не является препятствием к предоставлению АО "ТНТ-Телесеть" услуг телевизионного вещания 38 класса МКТУ и услуг развлекательных телевизионных передач 41 класса МКТУ;

- согласно договору № П-06/1/1/2 - 2010, представленному лицом, подавшим возражение, право использования выпусков и элементов программы "Универ" при производстве, рекламе и сбыте пищевой продукции было предоставлено ОАО "ТНТ-Телесеть" на основании неисключительной лицензии, что не позволяет признать АО "ТНТ-Телесеть" заинтересованным в подаче возражения лицом по смыслу статьи 1254 Кодекса;

- подача искового заявления ООО КФ "Мишкино" к АО "ТНТ-Телесеть" по делу № А40-51509/18-110-374 касается взаимоотношений между сторонами лицензионного договора ТНТ-017255-2017-УПИ_Д и не относится к сути рассматриваемого вопроса. Производство по делу № А40-51509/18-110-374 было прекращено в связи с примирением сторон;

- прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 449552 не устранит препятствия к использованию третьими лицами тождественных или сходных до степени смешения обозначений в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 40 классов МКТУ в связи с тем, что ООО "Мегаполис" является также правообладателем товарного знака



по свидетельству №196028, зарегистрированного в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 40 классов МКТУ, товарного знака

UNIVER
УНИВЕР

по свидетельству №279227, зарегистрированного в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 40 классов МКТУ, товарного знака



по свидетельству №322100, зарегистрированного в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не доказана способность знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг 29, 30, 31, 32 и 40 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства на товарный знак № 449552:

- слово "УНИВЕР" является широко распространенным разговорным сокращением от слова "университет" и не сообщает никакой информации о роде (виде) товаров и услуг, их качестве или каких-либо иных характеристиках, изготовителе или месте происхождения, являясь фантазийным применительно к товарам и услугам 29, 30, 31, 32, 40 классов МКТУ.

- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доказательств того, что на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака сериал "Универ" имел известность среди широкого круга российских потребителей;

- производство товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ и оказание услуг 40 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак,

не является традиционным "расширением" сферы деятельности для телевизионных каналов. В частности, при подаче заявки и регистрации комбинированного товарного знака "Универ" по свидетельству № 428610 студия ООО "7 АРТ-медиа", занимавшаяся производством сериала "Универ", не заявила товары и услуги 29-32, 40 классов МКТУ среди широкого перечня товаров и услуг 08, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 23-28, 34, 38, 39 классов МКТУ;

- в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не представлено никаких доказательств того, что данный товарный знак является тождественным названию сериала "Универ" в том виде, в котором данное название использовалось на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака: само лицо, подавшее возражение, неоднократно указывает в возражении, что название сериала и товарный знак по свидетельству № 449552 являются сходными или сходными до степени смешения. Однако, в редакции Кодекса, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса применялись только в отношении тождественных обозначений;

- кроме того, положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса касаются только названия известного произведения науки, литературы и искусства. Вместе с тем, с возражением не представлено документов об известности названия сериала «УНИВЕР» широкому кругу российских потребителей в той степени, чтобы ассоциироваться с товарами и услугами 29-32 и 40 классов МКТУ;

- ни на дату подачи возражения, ни на дату поступления рассматриваемого возражения АО «ГНТ-Телесеть» не являлось обладателем авторских прав на название телевизионного сериала «УНИВЕР» в его графическом исполнении;

- шрифт, которым выполнен оспариваемый товарный знак, достаточно распространен в графическом дизайне и часто встречается в оформлении товарных знаков. Таким образом, товарный знак по свидетельству №442559 не является в достаточной степени оригинальным, чтобы ассоциироваться с каким-либо одним производителем, а также рассматриваться как объект авторского права.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия определения суда по делу № А40-51509/18-110-374 от 21.08.2018 (9);
- копия уведомления от 15.03.2011 (10);
- копия решения от 21.09.2011 (11).

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №449552.

Заседание коллегии, назначенное на 17.10.2018, было перенесено в связи с ходатайством от лица, подавшего возражение, с целью ознакомления с отзывом и представления дополнительных пояснений и материалов. На заседании коллегии, состоявшемся 23.10.2018, от представителя АО «ТНТ-Телесеть» поступили следующие дополнительные пояснения:

- согласно практике рассмотрения возражений заинтересованным считается лицо, чьи права и законные интересы затронуты оспариваемой регистрацией. Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку препятствует лицу, подавшему возражение, воспользоваться правом на использование названия телевизионного сериала «Универ» и его графического исполнения на территории России, в частности, при производстве, рекламе и сбыте любых товаров и услуг, в том числе товаров пищевой промышленности;

- известность сериала «Универ» и, соответственно, его названия подтверждается исследованием, проведенным АО «Медиаскоп»;

- товары, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, могут рассматриваться потребителем как расширение сферы деятельности лица, подавшего возражение, поскольку АО «ТНТ-Телесеть» уже использовало названия телевизионных программ для маркировки различных товаров. Например, обозначение «Дом-2» использовалось при маркировке тетрадей, постельного белья, круассанов, леденцов, мороженого. Обозначения «Убойная лига», «Comedy» использовались при маркировке напитков. В связи с изложенным, можно сделать вывод о высокой вероятности возникновения ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение;

- обозначение «УНИВЕР», выполненное в оригинальной графике, относится к

объектам авторского права, поскольку является результатом творческого труда. Отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат не создан творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права;

- исходя из описания цветового исполнения оспариваемого товарного знака, приведенного в заявлении на его регистрацию, можно сделать о его тождественности с обозначением, используемым в качестве названия сериала, с точностью до допустимых отклонений калибровки устройств отображения.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:

- распечатка сводной таблицы по премьерам 2008-2011 гг. (12);
- копия материалов заявления на регистрацию оспариваемого товарного знака (13).

От правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 23.10.2018, также поступили дополнительные пояснения, суть которых сводится к следующему:

- представленное исследование АО «Медиаскоп» не относится к общедоступным словарно-справочным источникам информации, не доказывает довод о введении потребителя в заблуждение;

- распечатки страниц из сети Интернет подтверждают довод об использовании обозначений «Дом-2», «Убойная лига», «Наша Russia», «COMEDY CLUB», но не самого обозначения «Универ». Кроме того, не представлены доказательства ведения соответствующей хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение. Таким образом, представленные доказательства не подтверждают довод о том, что есть вероятность введения потребителей в заблуждение;

- ссылки на практику рассмотрения возражений являются необоснованными, поскольку каждое рассматриваемое заявление / возражение является индивидуальным и рассматривается с учетом доводов и доказательств, представленных сторонами административного разбирательства;

- заявителем не опровергнут довод правообладателя о том, что возражение

подано незаинтересованным лицом, поскольку ему предоставлены права неисключительной лицензии.

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

С учетом даты (26.07.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. 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 9 статьи 1483 Кодекса, а также с пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в светло-желтом, желтом, оранжевом, красном, розовом, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29-32 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449552 оспаривается, в том числе, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

АО «ТНТ-Телесеть» является учредителем и вещателем телеканала «ТНТ», на котором транслируется сериал «УНИВЕР». Согласно мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак, воспроизводящий название известного телесериала, способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги. Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании АО «ТНТ-Телесеть» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно Словарю сокращений современного русского языка С. Фадеева.- С.- Пб.: Политехника, 1997. – с.527, словесный элемент «универ» является

сокращением от слова университет. Таким образом, сам по себе оспариваемый



товарный знак не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам и услугам 29-32 и 40 классов МКТУ обозначение «УНИВЕР» является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами и услугами 29-32 и 40 классов МКТУ, которые производятся и оказываются под соответствующим обозначением. Вместе с тем, таких доказательств с возражением не представлено.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области телевизионного вещания. Представленные материалы (5) относятся к сериалу «Универ». Вместе с тем, товарный знак по свидетельству №449552 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 29-32 и 40 классов МКТУ. Однако, материалами возражения не доказан факт восприятия вышеуказанных товаров и услуг, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, как имеющих отношение к лицу, подавшему возражение. При этом, факт выпуска отдельных товаров иными лицами в сотрудничестве с телеканалом «ТНТ» (например, мороженое и круассаны «Дом-2», напитки «Убойная лига», «Comedy») не опровергает данного вывода.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Что касается материала (12), представленного на заседании коллегии 23.10.2018, то он не является общедоступным словарно-справочным источником информации, с распечаткой не дается прямой ссылки, откуда получены соответствующие данные. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Поскольку материалы (12) отсутствовали в возражении, поступившем 24.05.2018, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения документального подтверждения довода о способности у оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары / оказывающего соответствующие услуги. Соответствующие доводы носят вероятностный характер и ничем не подтверждены. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, в частности указано, что товарный знак по свидетельству №449552 является тождественным названию известного в Российской Федерации произведению искусства, а именно названию телесериала «УНИВЕР».

Следует признать, что оспариваемый товарный знак тождественен надписи на заставке 1-3 сезонов телесериала «УНИВЕР».

Вместе с тем, анализ материалов возражения не позволяет установить, кто является автором обозначения «УНИВЕР», используемого в заставке соответствующего телесериала.

Так, в рамках изложенного довода АО «ТНТ-Телесеть» представлены договоры (1, 8). Однако, договор (1) выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может быть принят в подтверждение доводов лица, подавшего возражение.

Что касается контракта (8) на производство телевизионной программы под рабочим названием «Универ», то согласно данному договору лицу, подавшему возражение, предоставляется право (исключительная лицензия) использования каждого выпуска программы путем восьми сообщений в эфир, в том числе через спутник, и восьми сообщений по кабелю, право (исключительная лицензия) использования каждого выпуска программы, путем сообщения в эфир и по кабелю во всех видах и системах радио, право (исключительная лицензия) использования каждого выпуска программы путем воспроизведения (изготовления копий), а также иные права, которые предоставлены на основе неисключительной лицензии и указаны в пункте 1.2 договора. В пункте 1.3 договора (8) указано, что правообладателем исключительных прав на выпуски программы является продюсер, а именно компания «DIORGA COMMERCIAL LTD».

Вместе с тем, в данном договоре (8) не содержится положений о передаче авторских прав на название телесериала «Универ» лицу, подавшему возражение, в связи с чем не представляется возможным установить обладает ли оно соответствующими правами. Также как и АО «ТНТ-Телесеть» не предоставлено право на защиту интересов лиц, которые бы являлись обладателями авторских прав на обозначение «УНИВЕР» в оригинальной графике, а также право на запрет третьим лицам использовать в своей деятельности данное обозначение.

Таким образом, вышеизложенные факты не позволяют коллегии установить заинтересованность АО «ТНТ-Телесеть» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449552 по пункту 9 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, коллегия приходит к выводу, что довод о

нарушении оспариваемой регистрацией требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса следует признать недоказанным.

При этом, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание информацию о том, что ООО «Мегаполис» является правообладателем товарных знаков, объединенных словесными элементами «УНИВЕР/UNIVER», правовая охрана которым предоставлена ранее даты выхода в эфир сериала «Универ» на телеканале «ТНТ». Так, на имя правообладателя зарегистрирован



товарный знак по свидетельству № 196028, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 40

UNIVER
УНИВЕР

классов МКТУ, товарный знак по свидетельству № 279227, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг



40 классов МКТУ, товарный знак по свидетельству № 322100, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №449552.