


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 30.10.2019, 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 30.10.2019 в Федеральную 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 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 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;



- оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №449552




тождественен названию телевизионного 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;

- известность сериала «УНИВЕР» среди российских потребителей до даты приоритета рассматриваемого товарного знака подтверждается исследованиями, проводимыми АО «Медиаскоп», а также рекламе (наружной, в печатных СМИ и радиорекламе);

- результаты исследования ВЦИОМ о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товарного знака по свидетельству №449552 показали, что



большинство опрошенных ассоциируют обозначение «» с телевизионным сериалом и телеканалом ТНТ/компанией ТНТ-Телесеть;

- под контролем АО «ТНТ-Телесеть» выпускаются известные телевизионные проекты (Камеди клуб, Универ, Comedy Women, Танцы, Реальные пацаны и т.д.) для маркировки различных товаров;

- лицо, подавшее возражение, обладая правами на название комедийного сериала «УНИВЕР» и его графическое исполнение, имеет право производить, рекламировать, продвигать товары и оказывать услуги под обозначением «УНИВЕР»;

- учитывая изложенное, регистрация товарного знака по свидетельству №449552 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Статистические данные АО «Медиаскоп» по телесериалу «УНИВЕР» за 2008-2010;
2. Опрос ВЦИОМ;
3. Примеры использования названий известных телевизионных проектов АО «ТНТ-Телесеть»;
4. Годовой отчет ОАО «ТНТ-Телесеть» за 2010 г.;
5. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-71680 от 23.11.2017;
6. Лицензия на телевизионное вещание серии ТВ №29390 от 27.07.2018;
7. Копия заявки №2010724248;
8. Сведения о товарном знаке по свидетельству №449552;
9. Выписка из ЕГРЮЛ;
10. Договоры, эфирная справка.

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

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о проведении заседания коллегии, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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.

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 «

» содержит в своем

составе словесный элемент «Универ», выполненный 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 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 свою деятельность в области телевизионного вещания на основании соответствующей документацией (5, 6). Представленные с возражением материалы (1, 3, 4, 9), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №449552, подтверждают использование и продвижение обозначения «Универ» в качестве названия сериала, выпускаемого АО «ТНТ-Телесеть». Исследования, проведенные ВЦИОМ, также свидетельствуют о том, что большинство опрошенных относят обозначение «Универ» к сериалу производства компании АО «ТНТ-Телесеть».

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.

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.

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание информацию о том, что по заявлению ООО «Мегаполис» от 13.01.2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству №449552 досрочно прекращена полностью 12.02.2020, о чем свидетельствуют данные, указанные в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №449552.