

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618321, поданное компанией Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк., Япония (далее – лицо, подавшее возражение, телекомпания TBS), при этом установила следующее.

**RUSSIAN
NINJA
WARRIOR**

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке №2016715678 с приоритетом от 05.05.2016 зарегистрирован 01.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №618321 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Радуга», Санкт-Петербург в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 06.08.2018 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №РД0260989 правообладателем товарного знака по свидетельству №618321 стало Общество с ограниченной ответственностью «МОТАН БАЛТИК», Таллинн, Эстонская республика. Дата внесения соответствующих сведений в Госреестр 06.08.2018.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация №618321 товарного знака

произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3(1), 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- «NINJA WARRIOR» - это название шоу, известного как в России, так и по всему миру, создателем и владельцем которого является лицо, подавшее возражение;
- шоу было впервые выпущено в эфир в Японии в 1997 г. с первоначальным названием SASUKE («САСУКЭ»), однако огромная популярность позволила распространить шоу на телевизионных рынках практически всего мира;
- для этих целей лицо, подавшее возражение, не меняя формат шоу, адаптировало название программы (SASUKE —> Ninja Warrior), сделав его более универсальным для локализации в других странах, сохранив при этом дух Японии, учитывая, что понятие «ниндзя» исторически ассоциируется только с японской культурой;
- под названием «Ninja Warrior» шоу (далее – Шоу) впервые вышло в эфир в 2006 году в США и в последующем распространялось под данным названием по всему миру, в настоящее время данное название непрерывно используется лицом, подавшим возражение, в отношении Шоу уже более 10 лет;
- лицо, подавшее возражение, распространяет свое Шоу двумя способами - трансляции и локализации: Шоу на протяжении многих лет транслировалось либо транслируется более чем в 165 странах мира, включая Россию; Шоу локализовано примерно в 20 странах мира, включая Россию (локализация - создание в стране местного шоу);
- для выхода на российский рынок лицо, подавшее возражение, 15.11.2012 заключило лицензионное соглашение с ООО «Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток» (компания осуществляет вещание телеканала Sony Turbo), в соответствии с которым телеканал Sony Turbo получил право на трансляцию Шоу на территории Российской Федерации;
- период с 01.03.2013 до 27.10.14 (т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака) телеканал Sony Turbo, среднемесячная аудитория которого в 2013-

2014 г. колебалась от 4,4 до 4,6 миллионов россиян, показал Шоу 273 раза, что подтверждается письмом ООО «Эс-Пи-Ай Нетворкс Восток»;

- благодаря вещанию на российском телевидении, Шоу под названием «Ninja Warrior» стало широко известным российскому потребителю задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №618321, что свидетельствует о том, что его регистрация на имя иного лица, вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также места происхождения услуг, в отношении которых он зарегистрирован;

- помимо трансляции Шоу на российском ТВ, оно также приобрело значительную известность в российском сегменте Интернета задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- необходимость учета информации из Интернета, который в настоящее время стал самым популярным и наиболее доступным широкому кругу потребителей источником информации, в том числе относительно количества и частоты упоминаний о Шоу лица, подавшего возражение, подтверждается практикой Роспатента;

- новости и видео о Шоу лица, подавшего возражение, публиковались до даты приоритета оспариваемого товарного знака в социальных сетях (Вконтакте, YouTube, Одноклассники), подписчики которых активно комментировали и обсуждали Шоу;

- при обращении к результатам поиска в поисковых системах Интернета по запросу «Ninja Warrior» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в русскоязычном сегменте, можно видеть, что первые 15 из 19 ссылок относятся именно к Шоу, то есть системы ставят значение фразы «ninja warrior» исключительно в привязке к Шоу, при этом правообладатель оспариваемого товарного знака вообще не упоминается;

- в России также появилась локализованная версия Шоу под названием «Русский ниндзя», которая имеет схожий формат с другими локализованными Шоу: участники конкурса проходят нескольких этапов испытаний, представляющих собой полосы препятствий, а заключительным этапом является покорение «Горы Мидорияма», показ

локализованной версии осуществляет «Первый канал» - крупнейший государственный телеканал страны;

- стандартным приемом при локализации является добавление наименования страны к названию Шоу, например, «American Ninja Warrior», «Australian Ninja Warrior» и т.п., соответственно оспариваемый товарный знак воспроизводит название Шоу, выполненное в несколько строк, образованное по стандартному принципу путем добавления к названию Шоу указания на страну:

American Ninja Warrior (США)	Ninja Warrior Hungary (Венгрия)	UK Ninja Warrior (Великобритания)
		
Turkey Ninja Warrior (Турция)	Ninja Warrior Bahrain (Бахрейн)	Canadian Ninja Warrior (Канада)
		
Denmark Ninja Warrior (Дания)	Sweden Ninja Warrior (Швеция)	Ninja Warrior Indonesia (Индонезия)
		
Australian Ninja Warrior (Австралия)	Ninja Warrior Netherlands (Нидерланды)	Ninja Warrior Italia (Италия)
		
Ninja Warrior Brazil (Бразилия)	Ninja Warrior Espana (Испания)	Ninja Warrior Germany (Германия)
		

- указанное подтверждается также манерой исполнения элементов в оспариваемом знаке:



(нижняя часть буквы «J» в слове «NINJA» расположена ниже, чем остальные буквы строчки);

- телеканал «Первый канал» при показе шоу прямо указывает, что российская версия Шоу («Русский Ниндзя») показывается по лицензии лица, подавшего возражение, и является российской версией всемирно известного шоу;
- Шоу является широко известным среди участников российской зрелищно-развлекательной индустрии, которая осведомлена о японском источнике происхождения и правообладателе Шоу - компании Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк, что подтверждается мнением профессиональных участников рынка (представителем киноиндустрии - крупнейшим дистрибутором иностранных кинофильмов в России ООО «Вольгафильм»; представителем издательского дела - издательством и мультимедийной компанией АО «Издательство «Просвещение»; представителем сферы масс-медиа - крупнейшей ежедневной газетой «Газета Метро»), которым были направлены адвокатские запросы, содержащие просьбу предоставить сведения о Шоу, его создателе и владельце;
- свое мнение об известности Шоу лица, подавшего возражение, его японских корнях, а также о трансляциях и локализации Шоу в России представили также иностранные компании (Медиенгрупп РТЛ Дойчланд, Германия; Атресмедиа Корпорасьон де Медиос де Комуникасьон С.А., Испания);
- Шоу Ninja Warrior транслируется на протяжении многих лет более чем в 165 странах мира в рамках стратегии, реализованной посредством лицензионных соглашений, заключенных с 67 компаниями разных стран мира, а также локализовано

примерно в 20 странах посредством предоставления лицензий на производство локализованных версий Шоу;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «NINJA WARRIOR», зарегистрированных в США, Австралии, Турции, Швеции, Швейцарии, Канаде, КНР, в том числе 52 товарных знака имеют более ранние даты приоритета, чем оспариваемый товарный знак;

- наличие огромного количества зарегистрированных товарных знаков во многих странах мира свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, прилагает значительные усилия для увеличения известности своего Шоу и обозначения Ninja Warrior по всему миру, при этом очевидно, что расходы на регистрацию и поддержание в силе товарных знаков сразу по всему миру были бы слишком значительными, ввиду чего регистрация товарных знаков, как правило, производится крупными межнациональными компаниями постепенно – перед выходом на рынок очередной страны;

- широкая известность Шоу по миру и заинтересованность в нем потребителей подтверждается, в частности, тем, что количество просмотров видео о Шоу, загруженных в популярный сервис YouTube до даты приоритета оспариваемого товарного знака, составляет более 89 миллионов (153 видео), количество же просмотров видео о Шоу, загруженных после даты приоритета, составляет более 256 миллионов;

- Шоу лица, подавшего возражение, рассчитано больше на зрительное восприятие, чем на слуховое, в связи с чем рядовой россиянин при просмотре Шоу на иностранном языке, не зная иностранного языка, но зная название Шоу, может считаться потребителем такого контента, так как основной упор в Шоу делается на демонстрацию прекрасной физической подготовки участников, а не на речь дикторов;

- благодаря популярности у телезрителей, в 2016 и 2017 годах, Шоу American Ninja Warrior было номинировано на премию «Эмми» (Emmy) в категории «Лучшая конкурсная реалити - программа»;

- оспариваемый товарный знак содержит элемент «Ninja Warrior», тождественный объекту авторских прав лица, подавшего возражение - названию Шоу Ninja Warrior, подтверждением чему служит сценарий программы, вышедшей в США под тем же названием с субтитрами и дикторским текстом, а также фото и видеоматериалы, содержащие название, логотип Шоу и знак охраны авторского права, которые были использованы еще в 2007 году в самом Шоу;

- в соответствии с позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ признается любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в аннулировании знака, следовательно, для подтверждения заинтересованности могут приниматься любые доказательства, в том числе вышеприведенные сведения, подтверждающие фактический интерес лица, подавшего возражение, в аннулировании товарного знака по свидетельству №618321 по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 9, 10 статьи 1483 Кодекса, кроме того, при попытке зарегистрировать товарный знак «Ninja Warrior» в России (заявка №2017715774) Роспатент указал на невозможность его регистрации в отношении услуг 41 класса МКТУ, ввиду наличия оспариваемого товарного знака.

В возражении также отмечено, что действия ООО «Радуга» (первоначального правообладателя товарного знака по свидетельству №618321) по регистрации и использованию товарного знака являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, поскольку преследовали недобросовестные цели – паразитирование на репутации лица, подавшего возражение, и получение дохода за счет лицензирования знака, который ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618321 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

1. Аффидевит Макито Сугиямы (с переводом);
2. Распечатка значения слова «ниндзя» из Энциклопедического словаря (<https://dic.academic.ru/>);
3. Письмо ООО «Эс-Пи-Ай Нетворкс Восток» от 18.10.2018;
4. Протокол осмотра сайтов информации в сети Интернет от 18.06.2018;
5. Заключение ППС от 01.04.2016 (Приложение к решению Роспатента от 16.05.2016 по заявке № 2013739109);
6. Таблица видеозаписей из социальной сети Вконтакте о Шоу Заявителя «Ninja Warrior», загруженных до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
7. Результаты выдачи по запросу «Ninja Warrior» до даты приоритета (05.05.2016) в русскоязычном сегменте Интернета;
8. Адвокатские запросы, в компании из зрелищно-развлекательной индустрии;
9. Ответ ООО «Вольгафильм» на адвокатский запрос;
- 10.Ответ АО «Издательство «Просвещение» на адвокатский запрос;
- 11.Ответ АО «Метро» на адвокатский запрос;
- 12.Письмо Медиенгруппе РТЛ Дойчланд;
- 13.Письмо Атресмедиа Корпорасьон де Медиос де Комуникасьон С.А.;
- 14.Перевод товарных знаков из приложений к Аффидевиту;
- 15.Таблица с видео, подтверждающими всемирную известность Шоу до даты приоритета (05.05.2016);
- 16.Таблица с видео с ток-шоу «Пусть говорят», подтверждающая соотносимость популярности данного шоу с Шоу лица, подавшего возражение;
- 17.Таблица с видео, подтверждающими всемирную известность Шоу лица, подавшего возражение, после даты приоритета (05.05.2016);
- 18.Сведения из группы «Япония-мать» (социальная сеть ВКонтакте), в которой опубликованы фото, загруженные до даты приоритета товарного знака, содержащие значок копирайта (TBS);

- 19.Копия диска, приложенного к Аффидевиту;
- 20.Судебные решения, в которых рассматривается понятие «заинтересованное лицо»;
21. Заключения по результатам рассмотрения возражений, в которых исследуется заинтересованность лиц, подавших эти возражения;
22. Лицензионный договор от 26.09.2017, заключенный между ООО «Радуга» и ООО «Дейли Хироуз Медиа»;
23. Сведения, касающиеся ООО «Радуга», включая выписку из ЕГРЮЛ, сведения с сайта ФНС России и информационного ресурса СПАРК;
24. Письма Министерства финансов Российской Федерации о достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ;
- 25.Распечатки товарных знаков «Russian NINJA» по свидетельству №671520 и «Рой» по свидетельству №576709;
- 26.Распечатка видео с сайта Первого канала, в котором содержится анонс шоу «Русский ниндзя»;
- 27.Распечатка информации о литературных достижениях Олега Роя с сайта «Буквоед» и с официального сайта писателя;
- 28.Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16912/11 по делу А40-73286/10-143-625 (дело «VACHERON CONSTANTIN»);
- 29.Распечатка с сайта статистики пользования сетью «Интернет» в России в 2018 (<https://2018.rif.ru/news/auditoriya-intemeta-v-rossii-virosla-na-4>);
30. Таблица со ссылками на сайты, на которых используются товарные знаки.
Правообладатель товарного знака по свидетельству №618321, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:
 - материалы возражения, поданного компанией Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк., не свидетельствуют о наличии стойкой ассоциативной связи у российского потребителя с иным лицом, поскольку представленные вместе с возражением документы не содержат сведений о том, что на территории Российской Федерации оспариваемый товарный знак по свидетельству №618321 ассоциируется

потребителями с лицом, подавшим возражение (компанией Токио Бродкастинг Системе Инк.);

- аффидевит управляющего директора Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк. представляет собой письменные объяснения лица, которые не могут быть приняты во внимание без подтверждения другими доказательствами. Вместе с тем, изложенные в нем сведения не касаются известности телепередачи «NINJA WARRIOR» в связи с деятельностью лица, подавшего возражение на территории Российской Федерации, поскольку это лицо является компанией, осуществляющей свою деятельность в Японии;

- сведения, указанные в письмах директора ООО «Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток» от 16.03.2017 г. и от 18.10.2018 г., не подтверждены иными доказательствами и не позволяют достоверно установить, в каком объеме и в течение какого времени на телеканале «SONY TURBO» выходили выпуски программы «NINJA WARRIOR», к письмам не приложены эфирные справки телеканала о выходе в эфир указанной телепрограммы, отсутствуют документально подтвержденные сведения об аудитории телеканала, кроме того, письма ООО «Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток» противоречат друг другу в отношении количества показов программы «NINJA WARRIOR»;

- копия нотариального протокола осмотра доказательств от 18.06.2018 (4) содержит сведения о выходе в эфир в 2013-2014 гг. программы «Путь Ниндзя», однако каких-либо сведений о том, что лицо, подавшее возражение, использовало до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «RUSSIAN NINJA WARRIOR» на территории Российской Федерации, в указанном документе нет;

- представленные в протоколе осмотра доказательств от 18.06.2018 публикации из сети Интернет не свидетельствуют о том, что обозначение «RUSSIAN NINJA WARRIOR» до даты приоритета оспариваемого товарного знака ассоциировалось российскими потребителями с лицом, подавшим возражение, так как в них отсутствуют сведения о компании Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк., кроме того, указанные сведения касаются телепередач, производимых и транслируемых за пределами Российской Федерации;

- распечатки сведений из групп в российских социальных сетях не могут свидетельствовать о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака он ассоциировался российскими потребителями с лицом, подавшим возражение, так как они, во-первых, касаются телевизионных программ, произведенных за рубежом («American Ninja Warrior»), а во-вторых были получены после даты приоритета оспариваемого товарного знака, кроме того, они не имеют документального подтверждения размещения указанной в них информации;

- распечатка результатов выдачи поисковых систем по запросу «Ninja Warrior» были сделаны 17.01.2019, поэтому не могут доказывать известность обозначения «RUSSIAN NINJA WARRIOR» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2016), кроме того, в указанной распечатке отсутствуют сведения о лице, подавшем возражение;

- сведения в отношении телевизионной передачи «Русский Ниндзя», выходящей на Первом канале, не могут быть приняты во внимание, так как она начала выходить в 2017 году, т.е. уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- использованное в оспариваемом товарном знаке слово «NINJA» («ниндзя») является достаточно распространенным и широко используется разными лицами в сфере развлечений и массовых мероприятий, а также при регистрации товарных знаков («Рисовый ниндзя» по свидетельствам №№440230, 462939 для услуг 43 класса МКТУ; «НИНДЗЯ» по свидетельству №334125 для товаров 28, 32, 33 классов МКТУ; «Голодный ниндзя» по свидетельству №354153 для товаров 29, 30 классов МКТУ; «ЧЕРЕПАШКА НИНДЗЯ» по свидетельству №143962 для товаров 09, 16, 21, 25, 28, 30, 32 классов МКТУ; «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ» по свидетельству №491113 для товаров и услуг 18, 41 классов МКТУ; «САМУРАЙ НИНДЗЯ» по свидетельству №117653 для товаров 28 класса МКТУ);

- сведения о товарных знаках, зарегистрированных в зарубежных странах не могут свидетельствовать о том, что потребители на территории Российской Федерации ассоциируют оспариваемый товарный знак именно с компанией Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк., поскольку они не подтверждают

осуществлении ей какой-либо деятельности под оспариваемым обозначением на территории Российской Федерации;

- доводы возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителей в заблуждение в отношении места происхождения услуг, так как оно ассоциируется потребителями с Японией, являются необоснованными, поскольку оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «RUSSIAN» («русский, российский»), т.е. место оказания услуг будет ассоциироваться с Россией;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, касается только услуг 41 класса МКТУ «передачи развлекательные телевизионные», в отношении иных оспариваемых услуг доказательств его заинтересованности не представлено;

- возражение не содержит сведений об авторах, создавших телевизионную передачу «NINJA WARRIOR», а также документов, которые в соответствии с действующим законодательством могут свидетельствовать о том, что ему были переданы авторские права на указанную телевизионную передачу, т.е. лицо, подавшее возражение, не подтвердило наличие у него авторских прав на телевизионную передачу «NINJA WARRIOR»;

- в связи с отсутствием подтверждения авторских прав у лица, подавшего возражение, оно не может быть признано заинтересованным лицом в части подачи возражения по основаниям пунктов 9, 10 статьи 1483 Кодекса;

- предыдущий правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Радуга») является обладателем исключительной лицензии, предоставленной компанией Аванти Плюс О (Эстония) в соответствии с лицензионным договором от 18.05.2017, на сценарий игры под названием «RUSSIAN NINJA WARRIOR» и на название игры, а также на обозначение «RUSSIAN NINJA WARRIOR», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №618321, поскольку пункт 2.2 лицензионного договора предоставляет лицензиату право на использование произведений или их фрагментов при создании других объектов исключительных прав, в том числе при регистрации товарного знака;

- указанные произведения были созданы и переданы Аванти Плюс О, Эстония, на основании авторского договора заказа от 15.03.2004, заключенного с автором, которым является Дмитрий Черный;

- поскольку Дмитрий Черный указан в качестве автора на оригинале сценария игры под названием «RUSSIAN NINJA WARRIOR» и на оригинале логотипа «RUSSIAN NINJA WARRIOR» и поскольку его право авторства не оспорено в установленном законом порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и в силу Бернской конвенции, Дмитрий Черный является единственным автором указанных произведений, при этом спор об авторстве может быть разрешен только судом.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618321.

С текстом отзыва правообладателем представлены следующие документы:

- копия авторского договора заказа от 15.03.2004;
- копия лицензионного договора от 18.05.2017;
- копии сведений из сети Интернет.

На заседании коллегии, которое состоялось 16.07.2019, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило заверенный перевод Закона Японии об авторских правах №48 от 6 мая 1970 года в редакции Закона №72 от 13 июля 2018 года.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2016) 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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

В соответствии с положениями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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.

Из материалов возражения следует, что лицо, подавшее возражение, усматривает нарушение своих исключительных прав на обозначение «NINJA WARRIOR», включенное в оспариваемый товарный знак, в частности, принадлежащего ему авторского права на название всемирно известного шоу и развлекательной телепрограммы. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем значительного количества товарных знаков, включающих в себя обозначение «NINJA WARRIOR», зарегистрированных во многих странах мира, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у компании Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618321.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

**RUSSIAN
NINJA
WARRIOR**

товарный знак по свидетельству №618321 содержит словесные элементы «RUSSIAN NINJA WARRIOR», выполненные в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в черном, темно-красном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ:

академии [обучение]; аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение

конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фотопортажи; школы-интернаты; шоу-программы.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение, поскольку содержит в себе название известного в Российской Федерации и во всем мире шоу «NINJA WARRIOR», авторские права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Согласно аффидевиту (1), представленному лицом, подавшим возражение, входящее в состав оспариваемого товарного знака словосочетание «NINJA WARRIOR» представляет собой название телевизионной программы, которая под этим названием впервые вышла в эфир в США. Данная программа представляет собой спортивное состязание 100 лучших спортсменов, которые должны преодолеть четыре этапа препятствий для того, чтобы завоевать титул «NINJA WARRIOR».

Подтверждением указанного является сценарий программы, приложенный к аффидевиту, в котором присутствует ее название «NINJA WARRIOR», знак охраны авторского права «©», дата 2007, а также ссылка на лицо, подавшее возражение (TBS – TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC., Japan).

Аффидевит содержит информацию о том, что трансляция шоу «NINJA WARRIOR» в различных странах осуществлялась путем предоставления лицензий на трансляцию программы в различных странах мира, а также в виде локализованных версий, реализованных в рамках глобальной стратегии посредством заключения лицензионных соглашений.

Популярность и известность локализованных версий у зрителя, подтверждается, в частности, успехом программы «American NINJA WARRIOR», которая в 2016 и 2017 годах была номинирована на премию «Эмми» в категории «Лучшая конкурсная реалити-программа».

Информация, представленная в аффидевите, подтверждена распечатками из сети Интернет (4), в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Поскольку содержание аффидевита не опровергается другими изложенными в материалах возражения сведениями, коллегия принимает во внимание представленный аффидевит, исходя из того, что подобные документы используются в судебной практике Российской Федерации (постановление СИП от 22.08.2016 по делу А56-27165/2015, постановление СИП от 15.03.2016 по делу А50-27121/2014, Решение СИП от 11.10.2017 по делу СИП-417/2017), если они отвечают критериям относимости и допустимости доказательств.

Российский зритель имел возможность ознакомиться с передачей и шоу «NINJA WARRIOR» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которые транслировались на телеканале «Sony Turbo» под названием «Путь ниндзя» в период с 01.03.2013 по 27.10.2014 в рамках трех циклов, что подтверждается письмом (3) ООО «Эс-Пи-Ай Нетворкс Восток», осуществлявшим трансляцию программы «Ninja Warrior» на основании лицензионного соглашения №59379 от 15 ноября 2012 года с лицом, подавшим возражение.

Первый цикл вышел 01.03.2013, второй цикл – 13.05.2014, третий цикл – 03.10.2014. Общее количество показов в рамках трех циклов составило 273 раза, при этом среднемесячная аудитория телеканала в этот период времени колебалась от 4,4 до 4,6 миллионов россиян.

В письме (3) также отмечено, что названия «Воин ниндзя» и «Путь ниндзя» представляют собой варианты перевода на русский язык названия всемирно известного развлекательного шоу «Ninja Warrior», принадлежащего Tokyo Broadcasting System Television Inc. Разнотечения в указании на название в русском варианте могут объясняться тем, что Sony Turbo не запускал локализованный формат шоу «Ninja Warrior» на территории России и не присваивал шоу какое-то отдельное название, а осуществлял показ уже снятых в других странах шоу.

Учитывая, что в России транслировалось шоу, уже снятое в других странах и имеющее сходный формат, российский зритель имел возможность видеть оригинальное название на английском языке «NINJA WARRIOR», а также ссылку на лицо, подавшее возражение (японскую телекомпанию TBS), о чем свидетельствуют скриншоты видеоматериалов, приложенные к протоколу осмотра сайтов информации в российском сегменте сети Интернет (4), и записи из социальных сетей YouTube (15), ВКонтакте (18).

Следует отметить, что при запуске в других странах локализованных версий шоу «NINJA WARRIOR» в их названии и использовался стандартный прием добавления к нему наименования страны (30).

Следует также отметить, что данное шоу рассчитано, прежде всего, на зрительное восприятие, в связи с чем, при просмотре его на иностранном языке российские телезрители и подписчики социальных сетей, не владея этим языком, могут являться потребителями данного контента.

Активное обсуждение шоу «NINJA WARRIOR» до даты приоритета оспариваемого товарного знака с 13.06.2009 по 03.05.2016 в социальных сетях (6), (15), (18) свидетельствует о том, что оно на дату его приоритета (05.05.2016) приобрело известность среди российских телезрителей.

Кроме того, в подтверждение известности шоу в Российской Федерации и того обстоятельства, что это шоу ассоциируется с лицом, подавшим возражение, представлены письма (9) – (11) ряда российских компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере киноиндустрии (ООО «Вольгафильм» - дистрибутор иностранных кинофильмов в России), в сфере издательства и распространения книг

(АО «Издательство «Просвещение»), в сфере массовой информации (АО «Газета «Метро»), в которых отмечено, что для сохранения лидирующих позиций в своем бизнесе необходимым направлением деятельности этих компаний является аналитика в области развлекательной индустрии. Соответственно эти компании располагают данными о том, что шоу «NINJA WARRIOR» является успешным коммерческим проектом, созданным компанией Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк., т.е. лицом, подавшим возражение.

Коллегия отмечает, что известность и популярность шоу в Российской Федерации после даты приоритета оспариваемого товарного знака не только сохранилась, но и значительно увеличилась, чему способствовал выход в 2017 году на Первый канал российского телевидения локализованного шоу «Русский ниндзя»,



в котором используется обозначение « », образованное с помощью стандартного приема, путем включения в него словосочетания «NINJA WARRIOR».

**RUSSIAN
NINJA
WARRIOR**

Этот же прием прослеживается в оспариваемом товарном знаке « ».

Таким образом, совокупность материалов, представленных лицом, подавшим возражение, позволяет сделать вывод о том, что российский потребитель, в качестве которого выступает многомиллионная аудитория телезрителей и пользователей Интернет и социальных сетей, что подтверждается данными статистики (29), был осведомлен о шоу, название которого включает словосочетание «NINJA WARRIOR», а также о том, что это шоу было создано лицом, подавшим возражение - японской телекомпанией Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк.

Соответственно, оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ, связанные с проведением и организацией спортивных шоу и сопутствующих им услуг, относящихся к развлечениям и организацией досуга, а именно: «бронирование

билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; программирование спортивных состязаний; прокат оборудования для игр; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги клубов [развлечение]; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы».

В доказательство своих авторских прав на обозначение «NINJA WARRIOR» лицо, подавшее возражение, представило сценарий программы, в котором присутствует название «NINJA WARRIOR», знак охраны авторского права «©», дата 2007, а также указание на лицо, подавшее возражение, копия которого приложена к аффидевиту (1) Макито Сугиямы, управляющего директора компании Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк.

Лицо, подавшее возражение ссылается на законодательство Японии в отношении авторских прав (Закона №48 от 6 мая 1970 года в редакции Закона №72 от 13 июля 2018 года), согласно которому если произведение (за исключением программ для ЭВМ) создано сотрудником юридического лица или иного работодателя по инициативе юридического лица или иного работодателя при исполнении служебных (трудовых) обязанностей и если такое юридическое лицо обнародовало произведение с указанием своего авторства, то автором такого произведения должно считаться юридическое лицо, если иное не предусмотрено договором, правилами найма или иными актами на момент создания произведения (<https://wipolex.wipo.int/en/text/504411>).

Вместе с тем правообладателем представлены документы, из которых следует, что в оспариваемом товарном знаке используется название спортивной игры «RUSSIAN NINJA WARRIOR», тождественное словесным элементам оспариваемого товарного знака, сценарий которого был создан в 2004 году автором Дмитрием

Черным по поручению компании Аванти Плюс О (Эстония) на основании авторского договора заказа от 15.03.2004.

Первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Радуга») обладал исключительной лицензией на сценарий игры под названием «RUSSIAN NINJA WARRIOR», предоставленной компанией Аванти Плюс О (Эстония) в соответствии с лицензионным договором от 18.05.2017.

В соответствии с пунктом 2.2 лицензионного договора лицензиар предоставил лицензиату согласие на использование произведений или их фрагментов при создании других объектов исключительных прав, в том числе при регистрации товарного знака.

Поскольку авторские права Дмитрия Черного, возникшие в 2004 году, т.е. ранее, чем у лица, подавшего возражение, в установленном судебном порядке не оспорены, коллегия не может принять решение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о том, что действия первоначального правообладателя оспариваемого товарного знака (ООО Радуга) по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №618321 являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения эти доводы не могут быть рассмотрены, поскольку относятся к компетенции Федеральной Антимонопольной Службы.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618321 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов;

представления театрализованные; программирование спортивных состязаний; прокат оборудования для игр; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги клубов [развлечение]; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы».