

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №755778, поданное компанией «Метро-Голдвин-Майер Инк.», США и компанией «Метро-Голдвин-Майер Пикчерс Инк.», США (далее – лица, подавшие возражение или MGM), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Розовая пантера**» по заявке №2019752373 с приоритетом от 17.10.2019 зарегистрирован 30.04.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №755778 в отношении товара 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «чай» на имя Общества с ограниченной ответственностью «РЧК-Трейдинг», 117105, Москва, ул. Нагатинская, 1, стр. 14, ком. 12 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 30.04.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №9 за 2020 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №755778 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса, что оспариваемый товарный знак тождественен названию известного произведения искусства, а именно, серии комедийных

детективных фильмов, посвященных приключениям инспектора Жака Клузо (фильмы «Розовая пантера» 1964 и 2006 годов и «Розовая пантера-2» 2009 года), а также имени одноименного вымышленного персонажа, авторские права на которые принадлежат компаниям «Метро-Голдвин-Майер Инк.» и «Метро-Голдвин-Майер Пикчерс Инк.».

По мнению лиц, подавших возражение, словосочетание «Розовая пантера» создает у потребителей стойкие ассоциации с франшизой «Розовая пантера» и с лицами, подавшими возражение. В этой связи оспариваемый товарный знак, зарегистрированный для товаров 30 класса МКТУ, может вызывать ложные предположения о принадлежности его лицам, подавшим возражение, из-за чего средние потребители – адресаты товаров, для индивидуализации которых оспариваемый товарный знак был зарегистрирован, могут быть введены в заблуждение относительно качества товаров и их изготовителя, что приводит к получению правообладателем оспариваемого товарного знака необоснованных экономических преимуществ.

С учетом изложенных обстоятельств лица, подавшие возражение, просят удовлетворить поступившее возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №755778 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы лиц, подавших возражение, представлены копии следующих документов, поступивших как с самим возражением, так и в процессе его рассмотрения на заседаниях коллегии 15.07.2025 и 14.08.2025:

- (1) сертификаты о регистрации авторских прав на кинофильмы лиц, подавших возражение;
- (2) отзывы потребителей относительно фильма «Розовая пантера» из сети Интернет;
- (3) отчет департамента аналитики и мониторингов информационного агентства «Интегрум» о публикациях, посвященных фильму «Розовая пантера» в российской прессе в период с 2006 по 2019 годы;
- (4) сведения о внесении изменений в свидетельство о регистрации компании «МГМ-Пате Комьюникешнс Ко.»;
- (5) свидетельство об учреждении корпорации «МГМ-Пате Комьюникешнс Ко.»;

(6) сведения из Реестра прокатных удостоверений фильмов относительно кинофильмов «Розовая пантера»;

(7) обложки DVD-дисков с кинофильмами «Розовая пантера» и «Розовая пантера-2»;

(8) выдержки из газеты «Аргументы и факты» от 08.03.2006, от 15.03.2006.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №755778 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении, однако уведомляющий документ был возвращен почтовым отделением. Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80098909181001) была предпринята неудачная попытка вручения корреспонденции, которая в дальнейшем вернулась обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения. Не располагая иными адресами, административный орган исчерпал свои возможности по уведомлению правообладателя. На дату рассмотрения возражения правообладатель не представил отзыв по мотивам поданного возражения и на заседании коллегии отсутствовал. Согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №755778 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №755778 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 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 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 3 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

Исходя из положений подпункта 1 пункта 9 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 его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 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 «**Розовая пантера**» по свидетельству №755778 с приоритетом от 17.10.2019, зарегистрированный для индивидуализации товара 30 класса МКТУ «чай», является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита.

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

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам и отраженной в Справке по результатам

обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СИП-23/20.

Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака. При этом, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, являются обладатели авторского права.

В поступившем возражении компании «Метро-Голдвин-Майер Инк.» и «Метро-Голдвин-Майер Пикчерс Инк.» заявляют о наличии у них авторского права на художественные фильмы «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» и «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2», название которых и имя персонажа воспроизводится в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №755778, и полагают, что данная регистрация нарушает их законные права и интересы.

Как следует из положений подпункта 1 пункта 1 статьи 1256 Кодекса на произведения, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) - гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

На территории Российской Федерации, являющейся участницей Всемирной конвенции об авторском праве и Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, признается авторское право указанных американских компаний на художественные фильмы, созданный на территории США.

Объектами авторских прав в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности, аудиовизуальные произведения.

Согласно пункту 1 статьи 1263 Кодекса аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.

Аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации.

Из пункта 7 статьи 1259 Кодекса следует, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

Таким образом, кинофильм, его название и имя персонажа, в отношении которого компании «Метро-Голдвин-Майер Инк.» и «Метро-Голдвин-Майер Пикчерс Инк.» заявляют о своих нарушенных правах, относится к объектам авторского права аудиовизуального искусства.

Довод о нарушении исключительного права на объект авторского права, а также вероятность его столкновения с оспариваемым средством индивидуализации в гражданском обороте позволяет признать заинтересованность компаний «Метро-Голдвин-Майер Инк.» и «Метро-Голдвин-Майер Пикчерс Инк.» в подаче настоящего

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №755778 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №755778 произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №755778 состоит из двух словесных элементов, представляющих собой лексические единицы русского языка с определенным смыслом, а именно прилагательного «розовая¹» (цвета незрелой мякоти арбуза, цветков яблони, белый с красноватым оттенком) и существительного «пантера²» (крупное хищное животное семейства кошачьих, с пятнистой окраской; леопард, барс). Данные словесные элементы образуют словосочетание, вызывающее представление о выдуманном фантастическом существе, название которого является фантазийным и применительно к названию такого произведения искусства, как кинофильм и одноименного персонажа этого произведения, носит творческий характер.

В этой связи необходимо указать, что согласно материалам возражения компаниям «Метро-Голдвин-Майер Инк.» (ранее именовавшейся «МГМ-Пате Коммуникейшнс Ко.» (приложения 4, 5)) и «Метро-Голдвин-Майер Пикчерс Инк.» принадлежит исключительное право на кинофильмы с оригинальным названием на английском языке «THE PINK PANTHER» и «THE PINK PANTHER 2». Исключительное право на кинофильмы было задипонировано в 1964, 2006 и 2009 годах Управлением США по авторским правам, о чем содержатся соответствующие сведения в Библиотеке конгресса США (приложение 1). Следует упомянуть, что «THE PINK PANTHER» имеет прямой перевод с английского языка «Розовая пантера», и именно под этим названием кинофильмы позиционировались в отечественном кинопрокате (приложения 6, 7).

Согласно общедоступным и многочисленным сведениям сети Интернет, в том числе опубликованным на крупнейшем сервисе о кино в сегменте рунета (приложение 2) кинофильмы «THE PINK PANTHER» представляют собой серию

¹ Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/209242?ysclid=mg4xjprznb640889550>.

² Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/42701/пантера?ysclid=mg4xh74e7n724264483>.

комедийных фильмов об инспекторе Клузо. Фильм получил название «Розовая пантера» в честь огромного бриллианта астрономической ценности, вокруг похищения которого и развивается сюжет кинокартины. Персонаж в виде анимированной розовой пантеры впервые появился в титрах к одноименному комедийному детективу, а затем получил самостоятельное воплощение в мультипликационном сериале. На кинофильм «Розовая пантера» 60-х годов был снят ремейк 2006 года, а затем его продолжение «Розовая пантера 2» 2009 года.

Об известности среди российских потребителей вышеперечисленных произведений искусства свидетельствуют многочисленные публикации в российской прессе. В Отчете департамента аналитики и мониторингов информационного агентства «Интегрум» (приложение 3) приводятся данные о публикациях, посвященных фильму «Розовая пантера», в российской прессе за период с 2006 по 2019 годы, т.е. в период, когда был выпущен ремейк фильма «Розовая пантера» и его продолжение «Розовая пантера 2», предшествующие дате (17.10.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №755778.

В упомянутый Отчет включены статьи, в том числе из таких авторитетных и популярных новостных изданий, как «Российская газета», «РИА Новости», «Известия», «Коммерсантъ», «РБК» и др., а также информация о программах на радио, телепоказах и прокате фильмов в кинотеатрах, где в различном контексте упоминаются кинофильмы «Розовая пантера», рассказывается о его создателях, о задействованных в них актерах, сведениях о прокате на территории Российской Федерации и трансляциях по телевидению.

Также необходимо упомянуть о популярности музыкальной темы из кинофильмов «Розовая пантера», созданной Генри Манчини, за которую он удостоился премии Грэмми. Так, под эту музыку очень часто проводят церемонии бракосочетания (стр. 57-58 упомянутого Отчета), ее исполняют на разных мероприятиях: фестивалях, концертах, конкурсах (стр. 61-64, 68, 111, 113 упомянутого Отчета), используют для спортивных номеров (к примеру, в фигурном катании, стр. 141-145 упомянутого Отчета).

Статьи о фильмах «Розовая пантера» часто встречаются в различных блогах, посвященных кино и не только, и в социальных сетях (приложение 2). Также в одном из самых популярных на территории Российской Федерации онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» фильму «Розовая пантера» 2006 года поставили более 48 тысяч оценок. Также из отзывов на «Кинопоиске» можно увидеть осведомленность российских потребителей о франшизе «Розовая пантера» (приложение 2).

Приведенные обстоятельства свидетельствуют об известности кинофильмов под названием «Розовая пантера» среди российских потребителей.

Таким образом, следует констатировать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №755778 тождественен названию кинофильма «Розовая пантера» и одноименному имени персонажа, исключительное право на которые возникло задолго до даты приоритета (17.10.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №755778 и принадлежат не правообладателю, а лицам, подавшим возражение, которые, в свою очередь, не давали своего согласия на регистрацию этого товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «РЧК-Трейдинг».

В этой связи имеются основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №755778 была произведена с нарушением требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, предоставление ему правовой охраны подлежит признанию недействительным в полном объеме.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №755778 требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило,

определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №755778 представляет собой вымышленное словосочетание, которое является фантазийным по отношению к товарам, для сопровождения которых он предназначен, т.е. сам по себе оспариваемый товарный знак не способен вызывать не соответствующие действительности представления о таком товаре 30 класса МКТУ как «чай» и его характеристиках.

Вместе с тем коллегия приняла во внимание фигурирующий в возражении довод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В этой связи следует констатировать, что все фигурирующие в материалах возражения документы касаются исключительно сведений о кинофильмах «Розовая пантера». При этом фактических данных о том, что потребитель чая ассоциирует обозначение «Розовая пантера» с одноименным кинофильмом и полагает, что этот продукт произведен лицами, связанными с кинокомпаниями «Метро-Голдвин-Майер Инк.» и «Метро-Голдвин-Майер Пикчерс Инк.», в материалах дела не имеется.

При указанных обстоятельствах довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно товара или его изготовителя

по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, представляется необоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №755778 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, что влечет за собой признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №755778 недействительным полностью.