

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.10.2011. Данное возражение подано ЗАО «ВБД ГРУП», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703913/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка № 2010703913/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК» с приоритетом от 11.02.2010 была подана на имя ООО «ВайБиДаблю Груп», Россия в отношении товаров и услуг 09, 38, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В дальнейшем права по заявке были переданы заявителю (уведомление об изменении сведений о заявителе от 11.05.2011).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и включает словесный элемент «НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК», не несущий смысловой нагрузки, и композиции из различных геометрических фигур.

Роспатентом 07.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703913/50 для всех заявленных товаров и услуг 09, 38, 39 и 41 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое аргументировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит в целом название проекта телеканала СТС «Неоплачиваемый отпуск или невероятные приключения русских в России», в связи с чем его регистрация на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В заключении экспертизы также указано на то, что в материалах заявки отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие правомочия заявителя на регистрацию заявленного обозначения на свое имя (договор, письмо-согласие и т.д.).

В палату по патентным спорам 06.10.2011 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- основная хозяйственная деятельность заявителя заключается в создании телепередач и телепрограмм для российских телеканалов и предоставлении их последним для использования по лицензионному договору;

- программа, название которой воспроизводит заявленное обозначение, создана по заказу ЗАО «Сеть телевизионных станций» (телеканал СТС) первоначальным заявителем. В настоящий момент права по договору заказа переданы (как и права на заявку) ЗАО «ВБД ГРУП»;

- следует отметить, что уведомление о результатах проверки заявленного обозначения не было получено заявителем, в связи с чем он был лишен законного права представить свои доводы относительно мотивов отказа в государственной регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копии материалов договора № С-54-0404/09 от 17.08.2009 [1];
- копии материалов переписки с Роспатентом [2];
- копии материалов договора № ПА/НО/01 от 14.04.2011[3];
- DVD-диск.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (11.02.2010) заявки №2010703913/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 или 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, в центре которого размещен словесный элемент: на одной строке – слово «НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ», на второй строке – «ОТПУСК». При этом первая буква «О» слова «отпуск» выполнена в виде стилизованного изображения запрещающего знака с вписанным в него изображением пальмы. Остальные буквы словесного элемента выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в

сером, светло-сером, красном и черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 38, 39 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит элемент «НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК», который воспроизводит в целом название программы телеканала СТС «Неоплачиваемый отпуск или невероятные приключения русских в России».

Таким образом, на регистрацию на имя заявителя представлено обозначение, используемое иной компанией в отношении одних и тех же товаров/услуг, относящихся к развлечениям, путешествиям и телекоммуникациям. Существование этих сведений в общедоступных источниках информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и телеканалом, в то время как заявителем является ЗАО «ВБД ГРУП».

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров, что и было правомерно указано в решении Роспатента от 07.07.2011.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы [1-4], в которых изложена следующая информация.

По договору заказа [1] ООО «ВайБиДаблЮ Групп» (продюсер) обязуется осуществить производство программы (под условным названием «Неоплачиваемый отпуск») и предоставить ЗАО «Сеть телевизионных станций» (заказчик) право использования программы всеми существующими способами, в том числе предусмотренными в статье 1270 Кодекса, без сохранения за продюсером права выдачи лицензий другим лицам в течение лицензионного срока.

Согласно пункту 1.1 договора [3] ООО «ВайБиДаблЮ Групп», являясь единственным и полноправным обладателем всего объема исключительных прав на сложный объект (аудиовизуальное произведение), созданный им по заказу, передал ЗАО «ВБД ГРУП» все без исключения исключительные права на произведение. В пункте 1.2 договора указан тип произведения и его краткое описание, а именно

«аудиовизуальное произведение – телевизионная версия программы под условным названием «Неоплачиваемый отпуск». Исполнение договора подтверждено актом приема-передачи.

Таким образом, из представленных документов усматривается, что телекомпания СТС осуществляет деятельность в рамках лицензионного договора, а вся совокупность исключительных прав, связанных с созданием телепрограммы под обозначением «НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК» принадлежит заявителю, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

Указанное позволяет утверждать, что основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям законодательства в области товарных знаков отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.10.2011, отменить решение Роспатента от 07.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010703913/50 в отношении товаров 09, 38, 39 и 41 классов МКТУ.