

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.08.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349949, поданное ОАО «Первый канал», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006725804/50 с приоритетом от 07.09.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.05.2008 за №349949 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТАНГО», Москва в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии право на товарный знак было уступлено, и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за №РД0043400 от 17.11.2008, правообладателем товарного знака по свидетельству №349949 является Общество с ограниченной ответственностью «СОХО МЕДИА», Москва, Российская Федерация (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №349949 является комбинированным и представляет собой словосочетание «Контрольная закупка», выполненное в две строки с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита. Слово закупка выполнено на фоне овала, а справа от него расположен штрих-код.

Товарный знак зарегистрирован в белом, красном, черном цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.08.2010, уточненном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 03.12.2010, изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №349949 в отношении услуг 38 класса МКТУ – «телевизионное вещание, в том числе кабельное» и услуг 41 класса МКТУ – «производство видеофильмов, радио и телевизионные передачи, организация развлекательных или учебных конкурсов, видеосъемка» противоречит требованиям, установленным

подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит название выходящей на первом канале ежедневной (по будням) телевизионной программы «Контрольная закупка», первый показ которой был осуществлен 11.09.2006 и выпускаемой по настоящее время;
- трансляция программы «Контрольная закупка» охватывает 99% территории России;
- таким образом, потребитель ассоциирует продукцию, маркированную обозначением «Контрольная закупка» с ОАО «Первый канал», а не с правообладателем, что свидетельствует о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;
- кроме того ОАО «Первый канал» является обладателем авторских прав на аудиовизуальное произведение «Контрольная закупка»;
- так, между ОАО «Первый канал» и ООО «ТАНГО» и ОАО «Первый канал» и правообладателем были заключены договоры от 21.08.2006, 15.12.2006, 19.06.2007 и 17.04.2006 соответственно на создание и поставку аудиовизуального произведения – телепередачу «Контрольная закупка»;
- при этом, согласно данным договорам, передача всех исключительных прав, включая наименование произведения, передается ОАО «Первый канал»;
- следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №349949 противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349949 в отношении вышеуказанных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Эфирные справки программы «Контрольная закупка».
2. Договор №237 с ООО «СОХО ПРОДАКШЕН» от 17.04.2006.
3. Договор №570 с ООО «ТАНГО» от 21.08.2006.

4. Договор №2 с ООО «ТАНГО» от 15.12.2006.
5. Договор №370 с ООО «ТАНГО» от 19.06.2007.
6. Договор №133 с ООО «Зеленая студия» от 20.12.2007.
7. Договор №203 с ООО «Катапульта продакшн» от 28.12.2007.
8. Договор №178 с ООО «Оранжевая студия» от 07.02.2008.
9. Выписки из ЕГРЮЛ по ООО «ТАНГО» и ООО «СОХО МЕДИА».
10. Распечатки из Википедии о телепередаче «Контрольная закупка» и ООО «СОХО ПРОДАКШН».
11. Распечатки с сайтов www.soho-media.ru и www.nashfilm.ru.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и доводов по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета (07.09.2006) заявки №2006725804/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

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 (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы и искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусств или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №349949 является комбинированным и представляет собой словосочетание «Контрольная закупка», выполненное в две строки с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита. Слово закупка выполнено на фоне овала, а справа от него расположен штрих-код.

Товарный знак зарегистрирован в белом, красном, черном цветовом сочетании.

С точки зрения смыслового значения словосочетания «Контрольная закупка» и изобразительных элементов оспариваемый товарный знак не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, как правомерно указано в возражении оспариваемый знак воспроизводит название телевизионной программы «Контрольная закупка», выходящей на первом канале по будням, начиная с 11.09.2006.

Согласно материалам [1] с сентября 2006 г. по настоящее время было показано 928 выпусков программы. При этом эфир ОАО «Первый канал» покрывает практически всю территорию России.

Данная телепередача создавалась по заказу и только для ОАО «Первый канал» на основании договоров [2-5] ООО «ТАНГО» (прежний правообладатель) и ООО «СОХО ПРОДАКШЕН».

Указанное предопределяет вывод о наличии устойчивой ассоциативной связи спорного обозначения с лицом, подавшим возражение.

В связи с этим, регистрация товарного знака «Контрольная закупка» на имя другого лица в отношении указанных в возражении услуг 38, 41 классов МКТУ, связанных с созданием и трансляцией развлекательных телепрограмм, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона следует указать следующее.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает наличие у него авторских прав на аудиовизуальное произведение «Контрольная закупка», включая его название, со ссылкой на договоры от 21.08.2006, 15.12.2006, 19.06.2007 и 17.04.2006 [2-5].

Вместе с тем, из данных договоров не следует, кто являлся создателем передач «Контрольная закупка», а в материалах заявки содержится Свидетельство Российского авторского общества №11701, в котором автором сценария цикла телевизионных передач под названием «Контрольная закупка» по ее собственному заявлению является Беккер О.И.

Кроме того следует отметить, что имеющиеся в материалах дела договоры содержат противоречивую информацию относительно того, кому принадлежали имущественные права на данную телепередачу.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №349949 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона отсутствуют в силу их недоказанности.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.08.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349949 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, красный, черный

(511)

38 - агентства печати новостей, передача сообщений, передача срочных объявлений, радиовещание, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, связь с использованием компьютерных терминалов, спутниковая связь, волоконно-оптическая связь.

41 - услуги образовательно-воспитательные, развлечения, организация досуга, шоу-программы, клубы культурно-просветительные и развлекательные, услуги по написанию сценариев, сочинение музыки, монтаж видеозаписей, услуги студий записи, монтирование теле- и радиопрограмм, представления театрализованные, организация выставок с культурно-просветительной целью, информация по вопросам развлечений, воспитания и образования, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], обеспечение интерактивное электронными публикациями, фотографирование, служба новостей, публикация с помощью настольных электронных издательских систем.