

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 07.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703951, поданное ООО «КРИ», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2014703951 подано на регистрацию в качестве товарного знака 11.02.2014 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 07.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703951 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 41 класса МКТУ и связанных с ними товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, так как способно ввести потребителей в заблуждение в отношении организации, оказывающей услуги, поскольку в соответствии с информацией из сети Интернет (см. www.comic-con.org/ccr.ru.wikipedia.org) установлено, что обозначение

«COMIC CON» воспроизводит название международного ежегодного фестиваля, проходящего в городе Сан-Диего с 1970 года, организатором которого является Comic-Con International (111 W.Harbor Dr., San Diego, CA 92101). Фестиваль был основан Шелом Дорфом, Ричардом Альфом, Кеном Крюгером и Майком Тоури и изначально задумывался как выставка комиксов. Со временем она расширялась, включая в себя другие элементы поп-культуры, такие как аниме, манга, литература ужасов, коллекционные карточные игры, видеоигры, фэнтези и научно-фантастические игры и литературу.

Представленные заявителем дополнительные материалы доказывают, что заявитель является организатором фестиваля в России, однако заявитель не представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от основателей данного фестиваля.

Кроме того, представленные копии статей в журналах, фотографии афиш, фотографии билетов, перчаток и футболок содержат информацию об использовании обозначения «COMIC CON Russia», которое отличается от обозначения «COMIC CON», заявленного на регистрацию.

В возражении, поступившем 08.09.2015, и дополненном корреспонденцией, поступившей 14.12.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не содержит элементов, способных ввести потребителя в заблуждение;
- никаких убедительных доказательств о существовании и известности американского фестиваля «COMIC CON» именно в России экспертиза не приводит;
- выводы экспертизы основаны исключительно на информации, полученной из сети Интернет, однако Интернет-сайт по адресу www.comic-con.org/ccci.ru является зарубежным Интернет-сайтом, на нем представлена информация только на английском языке, а «Википедия» - это Интернет-ресурс, на котором

размещать информацию могут любые лица и никто не несет ответственности за достоверность размещаемой информации;

- заявитель является организатором фестиваля «Comic Con», и в России заявленное обозначение ассоциируется потребителями только с деятельностью ООО «КРИ»;

- в 2014 году в широко известном и престижном международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошла крупнейшая выставка игровой индустрии - фестиваль «COMIC CON»;

- выставка имеет информационно-развлекательный характер и одновременно организована с целью продвижения продукции создателей игр;

- в целях проведения фестиваля была осуществлена широкомасштабная рекламная акция на каналах центрального телевидения Российской Федерации, остановочных павильонах городского транспорта, щитах по звуковой информации в Московском Метрополитене и иных рекламоносителях;

- события фестиваля широко освещались в прессе и в сети Интернет;

- следовательно, заявленное обозначение со словесным элементом «COMIC CON» ассоциируется с ООО «КРИ» - организатором соответствующей выставки;

- требование экспертизы о представлении письма-согласия от Comic-Con International не основано на действующем законодательстве, поскольку письма-согласия представляются на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в случае выявления товарного знака с более ранним приоритетом;

- кроме того, обозначение «COMIC CON» используется в США не только указанным экспертизой лицом, но и многими другими лицами при организации фестивалей;

- в этой связи прилагаются распечатки страниц Интернет-сайтов организаторов фестивалей «Boston Comic Con», «Kansas city Comic con», «Rhode Island Comic Con», «Grand Rapids Comic Con», «SaltLake Comic Con», «Alamo City Comic Con», «Pensacon Pensacola Comic Con»;

- на территории США имеются зарегистрированные на имя различных лиц товарные знаки со словесным обозначением «COMIC CON» («ALAMO CITY COMIC CON», «BOSTON COMIC CON», «Grand Rapids COMIC CON» и др.);

- поскольку разные лица используют в США обозначение «COMIC CON» в составе названий совершенно разных фестивалей, обозначение «COMIC CON» не может ассоциироваться только с деятельностью одного лица - Comic-Con International;

- таким образом, обозначение «COMIC CON» не имеет ассоциативной связи в сознании потребителя с американским фестивалем, проводимым Comic-Con International, а ассоциируется на территории Российской Федерации только с деятельностью заявителя - ООО «КРИ», поэтому его регистрация на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно организации, оказывающей услуги, следовательно, не противоречит пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703951 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- копия Договора №02-01/1576-288/12-13 от 02.12.2013 [1];
- копия Агентского договора №18/08-14 по предоставлению рекламных услуг от 18.08.2014 и рекламные материалы [2];
- распечатка страниц Интернет-сайта www.comicconrussia.ru [3];
- распечатка информации с Интернет-сайта по адресу: <http://www.crocus-expo.ru/exhibitionaenter> [4];
- копии статей в журналах [5];
- фотографии билетов [6];

- фотографии перчатки и футболки [7];
- копии справок из RU center о владельце сайтов [8];
- копия выписки из ЕГРЮЛ [9];
- распечатка главной страницы Интернет-сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki> [10];
- распечатки страниц Интернет-сайтов, касающихся проведения фестиваля в различных городах США [11];
- распечатки поданных на регистрацию в США товарных знаков со словесным обозначением «COMIC CON» [12];
- распечатки Интернет-сайтов, освещающих проходивший в Москве фестиваль «COMIC CON» [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты 11.02.2014 подачи заявки №2014703951 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее горизонтально ориентированный прямоугольник, на фоне которого слева выполнено стилизованное изображение головы медведя, в нижней части по горизонтали размещено слово «COMIC», а справа по вертикали размещено слово «CON». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «COMIC» выполнено белым цветом с черным контуром, а слово «CON» выполнено серым цветом с черным контуром.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «КРИ» в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги/изготавливающего сопутствующие товары.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из двух значимых слов английского языка «COMIC» и «CON», которые переводятся на русский язык следующим образом (см. <http://www.lingvo-online.ru>): comic - комедийный, комический, юмористический; забавный, курьёзный, смешной, относящийся к комиксам, комедийный актёр; con – учить наизусть, детально изучать (что-л.), сокр. от contra - контраргумент, лёгкий удар, щелчок, афера.

Ввиду многозначной семантики указанных словесных элементов заявленное обозначение может вызывать различные смысловые ассоциации (например, юмористический щелчок, забавная афера и т.д.).

Очевидно, что ни изобразительный элемент в виде головы медведя, имеющий оригинальную графическую проработку, ни словесная составляющая заявленного обозначения «COMIC CON» не несут в себе ложной или способной ввести потребителя в заблуждение информации относительно лица, оказывающего услуги/изготавливающего товары.

Таким образом, заявленное обозначение в силу фантазийного характера не содержит сведений об источнике происхождения услуг, либо товаров.

Однако, как указано в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент заявленного обозначения «COMIC CON» используется американской компанией Comic-Con International в сфере однородной деятельности (в качестве названия фестиваля), что может привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи услуг/товаров, маркированных им, с иным лицом. В этой связи коллегией установлено следующее.

Интернет-сайты, упомянутые в заключении по результатам экспертизы, действительно, содержат информацию о том, что в американском городе Сан-Диего с 1970 года ежегодно компания Comic-Con International проводит фестиваль «COMIC CON», посвященный комиксам и другим элементам поп-культуры (аниме, видеоиграм, научно-фантастической литературе и пр.).

Вместе с тем, обозначение «COMIC CON», помимо компании Comic-Con International, используется на территории США как название фестиваля различными лицами.

Согласно представленным заявителем распечаткам страниц Интернет-сайтов [11], в различных городах США в 2015 году уже состоялись, либо будут проведены в 2016 году фестивали, имеющие аналогичное название, а именно: «Boston Comic Con», «Kansas city Comic con», «Rhode Island Comic Con», «Grand Rapids Comic Con», «SaltLake Comic Con», «Alamo City Comic Con», «Pensacon Pensacola Comic Con». При этом организаторы указанных фестивалей от своего

имени подавали заявки на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «COMIC CON» на территории США [12].

Кроме того, на территории США имеются уже зарегистрированные на имя различных лиц в отношении однородной деятельности товарные знаки со словесным элементом «COMIC CON». В частности выявлены следующие товарные знаки (см. <http://tmsearch.uspto.gov>):

«SALT LAKE COMIC CON» (№4774453, правообладатель - Dan Farr Productions, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY UTAH 927 SOUTHFORK DR DRAPER UTAH 84020);

«JEKYLL COMIC CON» (№4733495, правообладатель - Brantley, Douglas F. INDIVIDUAL UNITED STATES 2651 Canary Dr. Brunswick GEORGIA 31520);

«BRONX HEROES COMIC CON» (№4311673, правообладатель - Felix Reinaldo T DBA BX Heroes Comic Conventions Felix Reinaldo T, American Citizen SOLE PROPRIETORSHIP NEW YORK 2N 3130 Grand Concourse Bronx NEW YORK 10458);

«DENVER COMIC CON» (№4736871, правообладатель - COMIC BOOK CLASSROOM CORPORATION COLORADO 1391 N. SPEER BLVD. SUITE 360 DENVER COLORADO 80204).

Помимо этого, на Интернет-сайте https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Comic_Con представлена информация о том, что компания ReedPOP ежегодно, начиная с 2006 года, проводит в Нью-Йорке аниме-фестиваль с названием «COMIC CON».

Таким образом «COMIC CON» является традиционным для американской культуры мероприятием, которое проводится многими компаниями в различных городах США и представляет собой фестиваль, в котором принимают участие любители комиксов, фильмов, видеоигр, аниме, мира фэнтези и производители товаров соответствующей тематики.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что обозначение «COMIC CON» ассоциируется исключительно с деятельностью одной компании - Comic-Con International.

На территории Российской Федерации выставка с названием «COMIC CON», посвященная игровой индустрии, впервые была проведена заявителем – ООО «КРИ» в 2014 году и носила массовый характер.

Выставка проходила в широко известном и крупнейшем по площади выставочном центре «Крокус Экспо» с 28 сентября по 06 октября 2014 в четырех залах общей площадью более 17000 кв.м. Данное мероприятие активно рекламировалось (реклама размещалась на телеканалах ТНТ и 2X2, остановочных павильонах общественного автотранспорта города Москвы, рекламных столбах, щитах, в Московском Метрополитене (звуковая информация и липкая аппликация - стикеры)). В рекламных целях были изготовлены футболки и перчатки, маркированные заявленным обозначением [2-7]. На рекламную кампанию в соответствии с договором [2] было затрачено более 3500000 рублей.

Необходимо отметить, что заявленное обозначение использовалось как самостоятельно, так и в сочетании со словом «Russia», указывающем на страну проведения выставки, которое не изменяет сущность знака.

Аналогичная выставка с названием «COMIC CON» была успешно проведена заявителем в 2015 году (в период с 1 по 4 октября) на территории выставочного центра «Крокус Экспо» (см. <http://www.mir-geroev.ru>).

Информация о проводившихся ООО «КРИ» выставках «COMIC CON» широко освещалась в сети Интернет [13] (см., в частности, https://hi-tech.mail.ru/apps/article/igromir_comic-con_gallery_part_i.html, <http://www.gamer.ru/igromir/itogi-igromira-i-comic-con-a-2014-goda>, <http://vedtver.ru/news/41697>, <http://tiournal.ru/p/igromir-comiccon-2014>, <http://www.interfax.ru/photo/2412>).

В связи с масштабной деятельностью заявителя – ООО «КРИ» по проведению выставки «COMIC CON», посвященной игровой индустрии, на территории Российской Федерации коллегия не имеет оснований для признания

заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги/изготавливающего товары.

В силу указанного коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2015, отменить решение Роспатента от 07.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014703951.