

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение поступившее 16.01.2024, поданное компанией Данжак ЛЛК (Danjaq LLC), Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение, Данжак ЛЛК), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692578, при этом установлено следующее.

Джеймс Бот 007

Регистрация товарного знака « **Джеймс Бот 007** » по свидетельству №692578 с приоритетом от 19.12.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.01.2019 по заявке №2017753921. Правообладателем товарного знака по свидетельству №692578 является Акционерное общество "КВАНТУМ А РУС", Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №692578 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 3 (1, 2) статьи 1483 Кодекса, пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 bis Парижской конвенции по охране

промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883 г., ред. от 02.10.1979 г.), далее – Парижская конвенция.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Джеймс Бонд (англ. James Bond) - главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов, снятых по ним, - агент МИ-6, шпион, также известный как «агент 007». Персонаж получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется франшизой о Джеймсе Бонде и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории;

- в 1961 году британский продюсер Альберт Брокколи (один из основателей холдинговой компании Danjaq и ее аффилированной кинокомпании EON Productions) выкупил у Флеминга права на экранизацию всех романов про Бонда;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат авторские права на произведения искусства, персонажем которых является «Джеймс Бонд», также известный как агент «007». Оспариваемый товарный знак представляет собой незаконную переработку и использование персонажа чужого произведения искусства без согласия правообладателя;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесные элементы ДЖЕЙМС БОТ и 007. Элемент «007» тождественен наименованию персонажа «007». Сходство словесных элементов оспариваемого обозначения ДЖЕЙМС БОТ и противопоставляемого наименования персонажа ДЖЕЙМС БОНД определяется фонетическим, визуальным и семантическим сходством;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с широко известным персонажем ряда произведений искусства, не имеющих никакого отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, он способен ввести в заблуждение потребителей в отношении изготовителя и источника происхождения товаров, а также противоречит общественным интересам, и принципам морали;

- использование товарного знака ДЖЕЙМС БОТ 007 для маркировки продукции, произведенной лицом, не имеющим никакого отношения к известным кинофильмам, способно вызвать смешение в отношении производителя таких товаров, и ввести

потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, маркированных данным товарным знаком, поскольку оспариваемый товарный знак может создавать у потребителей ассоциации именно с персонажем ДЖЕЙМС БОНД 007;

- оспариваемый товарный знак ДЖЕЙМС БОТ 007 воспроизводит / имитирует наименование персонажа, хорошо известного среди российских потребителей в качестве персонажа ряда кинофильмов, его регистрация и использование без разрешения владельца авторских прав противоречит публичному порядку и принципам морали;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим ему, товарным знаком JAMES BOND 007, охраняемым в Российской Федерации в соответствии со свидетельством о регистрации №551018, в отношении однородных товаров и услуг 09, 25, 28, 41 классов МКТУ, и имеющим более ранний приоритет от 14.08.2013;

- фонетически сравниваемые обозначения полностью совпадают всеми своими звуками, за исключением одного звука [н] в середине слова. Как известно, согласные «д» и «т» являются парными согласными, и в конце слова, как, например, в слове «БОНД», согласная «д» произносится как «т». Таким образом, все звуки оспариваемого обозначения полностью входят в противопоставляемый товарный знак;

- визуально сравниваемые обозначения отличаются только использованием латинского и кириллического шрифтов. Независимо от этого, оба сравниваемых товарных знака выполнены стандартным шрифтом, в черно-белой цветовой гамме, имеют одинаковую длину. Учитывая, что оспариваемый товарный знак по сути, является почти полной фонетической транслитерацией противопоставляемого товарного знака, различия в использованном алфавите не оказывают существенного влияния;

- семантически, сравниваемые обозначения ДЖЕЙМС БОТ 007 и JAMES BOND 007 сходны, поскольку представляют собой имя, фамилию и порядковый номер. При других обстоятельствах, возможны были бы аргументы, что обозначения ДЖЕЙМС БОТ и JAMES BOND (ДЖЕЙМС БОНД) означают разных людей, если бы не добавление порядкового номера «007». Однако наличие в оспариваемом товарном

знаке «уточняющего» порядкового номера 007 очевидно отсылает именно к имени ДЖЕЙМС БОНД, агент 007;

- однородность товаров и услуг сравниваемых товарных знаков в части классов 09 и 41 не вызывает сомнений, в силу тождественности или отношения друг к другу как «род» - «вид»;

- ряд услуг оспариваемого товарного знака из 35, 38 и 42 классов МКТУ также можно рассматривать как однородные товарам и услугам классов 09 и 41 противопоставляемого товарного знака.

- использование в оспариваемом товарном знаке имитации известного бренда приводит к необоснованным конкурентным преимуществам правообладателя. Поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующим глобально известные бренды, противоречит общественным интересам.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692578 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия публикации регистрации товарного знака по свидетельству №551018;
2. Копии свидетельств о регистрации авторских прав на произведения искусства - кинофильмы о Джеймсе Бонде;
3. Отчеты департамента аналитики и мониторингов информационного агентства «Интегрум» о публикациях о Джеймсе Бонде в российской прессе только за с 2012 по 2017.

Правообладатель 28.02.2024 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не содержит негуманных, аморальных или противоречащих общественным интересам элементов, это очевидно и не требует доказательств;

- перечень товаров и услуг оспариваемого товарного знака сгруппирован в телекоммуникационную номенклатуру (09 - автоответчики, телефоны, 38 -

телекоммуникации), ограничен ей и не порождает заблуждений потребителя об отнесении услуги обозначенной «Джеймс Бот 007» к телекоммуникационному сервису. Словесный элемент «Бот» прямо указывает на автоматический телекоммуникационный сервис виртуального помощника, а элемент «007» на номер для доступа к нему;

-из группировки товаров и услуг оспариваемого товарного знака «Джеймс Бот 007» (в совокупности телекоммуникационный сервис) и противопоставленного товарного знака «JAMES BOND 007» (в совокупности кинофильмы, книги) они различны функционально, по виду, потребительским свойствам и местам продажи (сеть сотовой связи и книга или кинотеатр);

- семантически в обозначения заложены разные понятия (сущности): автоматический (виртуальный) помощник не подобно (не родственно) киноперсонажу полувековой давности;

- графически обозначения не сходны хотя бы в силу различия алфавита, регистра и расположения букв;

- фонетически обозначение похоже, но этого недостаточно для признания сходства обозначений в целом;

- в обозначении «Джеймс Бот 007» доминирующий словесный элемент «Бот» уверенно распознается потребителем как виртуальный помощник, а элемент «007» как номер для доступа к нему. В этой связи доказательства заявителя возражения об отнесении обозначения «Джеймс Бот 007» к людям или тождественности киноперсонажу не выдерживает критики - и само обозначение и зарегистрированные товары и услуги прямо указывают на не одушевленную программную сущность бота. Такие боты существуют, а номер 007 для доступа к ним повсеместно применяется, например СМС бот 007 Мегафон;

- в приложении к отзыву приведена сравнительная статистика поисковых запросов «Бот» и «Бонд» за 5 лет от Яндекс и Гугл. Как видно из графиков «медийность» элемента «Бот» в среднем от пяти до десяти раз выше, в том числе в 2017 году подачи заявки №2017753921 на оспариваемый товарный знак «Джеймс

Бот 007». Причем кривые расходятся - элемент «Бот» все чаще употребляется в медиапространстве, в то время как употребляемость элемента «Бонд» падает.

К отзыву приложена выписка из Яндекс Вордстат и Гугл Тренд [4].

Лицом, подавшим возражение, 11.04.2024 представлены дополнительные материалы и доводы, суть которых заключена в следующем:

- представлено письменное заявление под присягой корпорации Метро-Голдвин-Майер Студиос Инк., подтверждающее, что она совместно с Юнайтед Артисте Корпорейшн, Эйтин Лизинг Корпорейшн, Севентин Лизинг Корпорейшн являются аффилированными компаниями, входящими в одну группу компаний МГМ, и что компания Данжак, ЛЛК уполномочена группой осуществлять охрану и защиту авторских прав и прав на товарные знаки в интересах всех совладельцев;

- распечатка из Википедия с описанием сюжета одного из фильмов («Доктор Ноу»), подтверждает, что персонажем фильма является Джеймс Бонд 007;

- дополнительно представлены копии обложек компакт-дисков с фильмами, содержащими краткий сюжет каждого фильма, и подтверждающие, что Джеймс Бонд является главным персонажем всех упомянутых фильмов. Более того, как свидетельствуют обложки, персонаж фильмов идентифицируется именно как «Джеймс Бонд 007»;

- указание, что персонажем фильмов является ДЖЕЙМС БОНД 007, и что авторские права на сам фильм и конкретно на персонаж ДЖЕЙМС БОНД принадлежат Данжак ЛЛК содержится в выходных данных дисков;

- предметом рассмотрения настоящего возражения является товарный знак в виде ДЖЕЙМС БОТ 007. Именно одновременное добавление к элементу БОТ и элемента ДЖЕЙМС, и элемента 007, в совокупности являются той самой «индивидуализирующей персонажа характеристикой», добавление которой позволяет, по смыслу Постановления Пленума Верховного Суда № 10, рассматривать обозначение ДЖЕЙМС БОТ 007 в целом как «воспроизведение персонажа», несмотря на «неполное совпадение индивидуализирующих характеристик».

К вышеуказанной позиции приложены:

5. Письменное заявление;
6. Распечатка из Википедии;
7. Обложки компакт-дисков.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.04.2024, лицом, подавшим возражение, были представлены оригинал аффидевита [8], раскадровка фильма «Казино Рояль» [9], сведения Google Trends о популярности Интернет поискового запроса «джеймс бонд» [10].

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

С учетом даты приоритета (19.12.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №692578 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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 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 подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

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 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений 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 пунктами 41-44 настоящих Правил.

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.

Согласно рассматриваемому возражению, компания Данжак ЛЛК обладает исключительным правом на сходный, по ее мнению, товарный знак по свидетельству №551018, зарегистрированный в отношении однородных товаров и услуг. Также лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежит авторское право на произведение, сходное с оспариваемым товарным знаком, а также что регистрация товарного знака по свидетельству №632578 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и противоречит общественным интересам. Указанное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692578.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №692578 представляет собой

словесное обозначение « **Джеймс Бот 007** » выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и цифры «007». Товарный знак действует в

отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №692578 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы [2], а именно копии свидетельств о регистрации авторских прав на имя лица, подавшего возражение, на произведение искусства – кинофильмы о Джеймсе Бонде. В указанных свидетельствах фигурируют такие названия произведений как: «Живешь только дважды» (англ. You Only Live Twice) (год регистрации 1967), «Завтра не умрет никогда» (Tomorrow Never Dies) (год регистрации 1997), «Шаровая молния» (Thunderball) (год регистрации 1965), «И целого мира мало» (The World is Not Enough) (год регистрации 1999), «Шпион, который меня любил» (The Spy who Loved Me) (год регистрации 1977), «Человек с золотым пистолетом» (The Man with the Golden Gun) (год регистрации 1974), «Искры из глаз» (The Living Daylights) (год регистрации 1987), «Спектр» (Spectre) (год регистрации 2015), «Координаты «Скайфолл» (Skyfall) (год регистрации 2012), «Квант милосердия (Quantum of Solace) (год регистрации 2008), «Осьминожка» (Octopussy) (год регистрации 1983), «Лунный гонщик» (Moonraker) (год регистрации 1979), «На секретной службе Ее Величества» (On Her Majesty's Secret Service) (год регистрации 1969), «Живи и дай умереть» (Live and Let Die) (год регистрации 1973), «Лицензия на убийство» (Licence to Kill) (год регистрации 1989), «Из России с любовью» (From Russia with Love) (год регистрации 1963), «Золотой глаз» (Goldeneye) (год регистрации 1995), «Только для твоих глаз (For Your Eyes Only)» (год регистрации 1981), «Доктор Ноу (Dr. No)» (год регистрации 1963), «Умри, но не сейчас» (Die Another Day) (год регистрации 2002), «Бриллианты навсегда» (Diamonds are Forever) (год регистрации 1971), Казино Рояль (Casino Royale) (год регистрации 2006), «Вид на убийство» (A View to a Kill) (год регистрации 1985).

Лицом, подавшим возражение, представлено письменное заявление [5] под присягой корпорации Метро-Голдвин-Майер Студиос Инк., подтверждающее, что она совместно с Юнайтед Артисте Корпорейшн, Эйтин Лизинг Корпорейшн,

Севентин Лизинг Корпорейшн являются аффилированными компаниями, входящими в одну группу компаний МГМ, и что компания Данжак, ЛЛК уполномочена группой осуществлять охрану и защиту авторских прав и прав на товарные знаки в интересах всех совладельцев.

Из сведений [6 и 7, 9] (распечатка из Википедии; обложки компакт-дисков, раскадровка фильма «Казино Рояль») следует, что главным персонажем, вышеуказанных произведений (кинофильмов) является персонаж – «ДЖЕЙМС БОНД», который носит кодовое имя «007». На обложках компакт дисков, на раскадровке титров, указано обозначение «ДЖЕЙМС БОНД 007».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака

« Джеймс Бот 007 », а также персонажа «ДЖЕЙМС БОНД 007» вышеуказанных произведений, показал, что они обладают высокой степенью сходства, обусловленной фонетическим тождеством словесных и цифровых элементов «ДЖЕЙМС», «007», а также фонетическим сходством слов «БОТ» и «БОНД». Так, большинство звуков [Д, Ж, Е, Й, М, С, | Б, О, Т(д), | Н, О, Л', | Н, О, Л', | С, Е, М'] (восемнадцать из девятнадцати), расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание.

Семантический анализ сравниваемых обозначений показал, что они включают в свой состав тождественный элемент «Джеймс» (где: Джеймс в переводе с английского языка James – мужское имя см. <https://translate.academic.ru> Большой англо-русский и русско-английский словарь). Элементы «БОНД» и «БОТ» в сочетании с именем собственным «ДЖЕЙМС» способны восприниматься как фамилия. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что в сравниваемых обозначениях заложены одни и те же идеи, что приводит к ассоциированию знаков в целом, а наличие одних и тех же цифр «007» увеличивает данное сходство.

Графически обозначения выполнены буквами одного алфавита – русского, что сближает знаки графически.

Изложенное свидетельствует о близком восприятии оспариваемого товарного знака и противопоставленного персонажа, исключительные права, на которые

возникли до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Относительно известности противопоставленного персонажа на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, представлены отчеты департамента аналитики и мониторингов информационного агентства «Интегрум» о публикациях о Джеймсе Бонде в российской прессе за период с 2012 по 2017 гг. [3], согласно которым, количество таких публикаций достигало почти пятьсот публикаций в год. При чем такие статьи включают не только опубликованные в Интернет, но и в газетах, журналах, на радио и на телевидении. Наиболее активные СМИ (информационные источники с наибольшим числом сообщений) представляют собой такие популярные и солидные издания, как «Комсомольская правда», «Известия», «Бизнес ФМ», «Вести», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ». Согласно сведениям Google Trends о популярности Интернет поискового запроса «джеймс бонд» [10] интерес российского потребителя к данному персонажу является высоким.

В материалы возражения представлены сведения из Википедии относительно фильма «Доктор Ноу», который в 1964 году был удостоен Премии «Золотой глобус».

Коллегия также проанализировала общедоступные сведения, а именно статью на Википедии «Список наград и номинаций фильмов о Джеймсе Бонде», согласно которой фильмы о Джеймсе Бонде несколько раз получали Премии «Оскар», «BAFTA», «Гремми», «Сатурн».

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что персонаж «ДЖЕЙМС БОНД 007» является известным на территории Российской Федерации.

Изложенное позволяет признать обоснованными доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №692578 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства с объектом авторского права, права принадлежат иному лицу и возникли до даты приоритета оспариваемого знака.

В своем возражении, лицо, подавшее возражение, в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №692578 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса приводит в качестве противопоставления, принадлежащий ему товарный

интегральные; схемы печатные; текст-процессоры; телефоны переносные; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства, считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные», которые следует признать однородными таким товарам 09 класса МКТУ как *«приборы и инструменты фотографические, кинематографические, оптические, для измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; кинофильмы; предварительно записанные видеодиски и DVD-диски с кинофильмами; звукозаписи; компьютерное программное обеспечение и компакт-диски; компьютерные игры, картриджи, программы и компакт-диски с компьютерными играми; кассеты и картриджи с видеоиграми и компьютерными играми, используемые вместе с телевизионными приемниками; игровые устройства, используемые вместе с телевизорами; программное обеспечение для мультимедийных и интерактивных компьютерных игр»,* в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №551018, поскольку сравниваемые товары соотносятся как род-вид товаров, имеют одни и те же потребительские качества условия реализации и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ *«библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание; игры азартные; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение учебного процесса; развлечения; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений;*

макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация досугов; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов, за исключением рекламных; служба новостей; программирование спортивных состязаний; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги устных переводчиков; шоу-программы», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак по свидетельству №692578, являются однородными противопоставленным услугам 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; компьютерные услуги, включая услуги в режиме онлайн, оказываемые через глобальные системы связи, по предоставлению новостей, информации и развлечений; производство и распространение кинофильмов для показа в кинотеатрах и телевизионных программ, аудио, визуальных, аудиовизуальных и мультимедийных работ на пленках, видеодисках, аудиопленках, компакт-дисках, DVD-дисках, в виде записанного и интерактивного программного обеспечения в режиме онлайн и других носителях информации для развлечения». Сравнимые услуги характеризуются общеродовыми и общевиновыми признаками (услуги просвещения и развлечения), имеют одно и то же назначение, могут быть оказаны одним и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц.

Оспариваемые услуги 35, 36, 38, 42 классов МКТУ следует признать неоднородными противопоставленным товарам и услугам 09, 25, 28 и 41 классов МКТУ, поскольку они отличаются по роду и виду и потребительским качествам. Маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства товарных знаков по свидетельствам №№692578 и 551018 и однородность товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ. Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении лицо, подавшее возражение, указывает на то, что ввиду того, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с широко известным персонажем ряда произведений искусства, не имеющих никакого отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, он способен ввести в заблуждение потребителей в отношении изготовителя и источника происхождения товаров, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №692578 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно его изготовителя.

Коллегия отмечает, что из вышеизложенного анализа следует, что оспариваемый товарный знак « **Джеймс Бот 007** » является сходным с обозначениями «ДЖЕЙМС БОНД 007» / «JAMES BOND 007» права, на которые принадлежат компании Данжак ЛЛК.

Вместе с тем, одного сходства сравниваемых обозначений недостаточно для вывода о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Такой вывод может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование

обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами 09, 35, 36, 32, 38, 41, 42 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В материалы возражения, лицом, его подавшим, представлены сведения об известности персонажа «ДЖЕЙМС БОНД 007» и фильмах с его участием. Вместе с тем, в возражении отсутствуют сведения, на основании которых можно прийти к выводу о том, что потребитель, приобретая продукцию, маркированную оспариваемым обозначением, принимает ее как продукцию лица, подавшего возражение. Отсутствуют сведения о реализованной лицом, подавшим возражение, продукции на территории Российской Федерации, до даты приоритета оспариваемой товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

На основании вышеизложенного, коллегия установила, что довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №692578 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующей деятельностью компании Данжак ЛЛК не доказан.

В материалах возражения содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак ДЖЕЙМС БОТ 007 воспроизводит / имитирует наименование персонажа, хорошо известного среди российских потребителей в качестве персонажа ряда кинофильмов, его регистрация и использование без разрешения владельца авторских прав противоречит публичному порядку и принципам морали, следовательно, нарушает положения пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что вышеизложенные доводы должны быть подтверждены соответствующими фактическими материалами, датированными до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Такие материалы не представлены, следовательно, указанный довод следует признать необоснованным.

Оспариваемый товарный знак не противоречит общественным интересам, так как он не является непристойным, не содержит призывы антигуманного характера,

оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Таким образом, не представляется очевидным, какие именно общественные интересы нарушает регистрация оспариваемого товарного знака, следовательно, основания для признания заявленного обозначения противоречащим требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции или злоупотреблением права, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Вышеизложенный анализ, позволяет признать обоснованными доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №692578 требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса, как сходное до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №551018 в отношении однородных товаров и услуг 09 и 41 классов МКТУ, а также пункту 9 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства с объектом авторского права, права принадлежат иному лицу и возникли до даты приоритета оспариваемого знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692578 недействительным полностью.