

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.02.2024, поданное компанией «SPYGLASS MEDIA GROUP, LLC», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1691523, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «PROJECT RUNWAY» с приоритетом от 21.09.2022 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1691523 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.11.2023 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1691523 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 20.01.2023 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что международная регистрация №1691523 товарного знака способна ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров, заявленных в заявке, так как воспроизводит название американского телесериала PROJECT RUNWAY (<https://www.bravotv.com/project-runway>; <https://www.mylifetime.com/tags/project-runway>) (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, знак по международной регистрации №1691523 сходен до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «runway» по свидетельствам №№313872, 322336, 322337, 324411, имеющими ранний приоритет, зарегистрированные на имя иного лица, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные к возражению материалы, свидетельствуют о том, что заявитель является производителем сериала PROJECT RUNWAY;

- заявителю принадлежат товарные знаки PROJECT RUNWAY в США (стране происхождения сериала, на который ссылается экспертиза) и других странах;

- таким образом, поскольку производитель товаров (заявитель), в данном случае, является одновременно и производителем телесериала, на который ссылается экспертиза в своем решении, то риск формирования в сознании потребителя представления о производителе товаров, не соответствующего действительности, отсутствует;

- в дополнение к вышесказанному сообщаем, что заявитель является обладателем авторского права в отношении 219 эпизодов сериала PROJECT RUNWAY;

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков заключен договор о сосуществовании знака по международной

регистрации №1691523 и противопоставленных товарных знаков свидетельствам №№313872, 322336, 322337;

- кроме того, согласно условиям соглашения о сосуществовании товарных знаков, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставляет заявителю безотзывное согласие и обязуется не препятствовать и не оспаривать регистрацию и использование товарного знака PROJECT RUNWAY по международной регистрацией №1691523 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- в силу сказанного, противопоставленные экспертизой товарные знаки более не являются препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1691523.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации 1691523 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор о сосуществовании товарных знаков (1);
- распечатка с сайта Кинопоиск (2);
- договор об уступке товарных знаков PROJECT RUNWAY (3);
- договор об уступке авторских прав в отношении телесериалов, в том числе PROJECT RUNWAY (4).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (21.09.2022) знака по международной регистрации №1691523 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса).

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 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 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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Знак по международной регистрации №1691523 представляет собой словесное обозначение «PROJECT RUNWAY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесное обозначение «PROJECT RUNWAY» само по себе не образует какого-либо устойчивого словосочетания, поскольку каждое из словесных элементов в переводе с английского языка на русский означает «PROJECT» - проект, «RUNWAY» - взлетная полоса (<https://translate.google.com/>, <https://dictionary.cambridge.org/ru/>). В силу сказанного, заявленное обозначение «PROJECT RUNWAY» не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит название американского телесериала PROJECT RUNWAY для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия отмечает следующее.

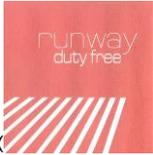
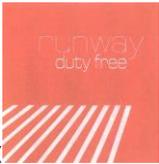
Согласно представленной к возражению информации (2), обозначение «PROJECT RUNWAY», фигурирующее в качестве названия сериала Проект «Подиум», принадлежит компании «SPYGLASS MEDIA GROUP, LLC», то есть заявителю по рассматриваемой международной регистрации №1691523.

Правовая охрана товарным знакам, содержащим словесный элемент «PROJECT RUNWAY», произведена на имя заявителя в различных странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки, о чем свидетельствует информация (3).

Помимо этого, заявителем представлены документы (4), подтверждающие, что в настоящее время в соответствии с договором об уступке, заключенным между компаниями LE Film Distribution LLC и СПАЙГЛАСС МЕДИА ГРУП, ЛЛК, заявитель является обладателем авторских прав на сериал под названием «PROJECT RUNWAY».

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по международной регистрации №1691523 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1691523 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

противопоставлены товарные знаки «», «», «», «», по свидетельствам №№313872, 322336, 322337, 324411.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.11.2023.

К указанным обстоятельствам относится представленный заявителем договор о мирном сосуществовании знаков на российском рынке (1), в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№313872, 322336, 322337, 324411 предоставляет заявителю безотзывное

согласие на использование и предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1691523 в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне данной регистрации.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют визуальные и фонетические отличия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1691523 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2024, отменить решение Роспатента от 30.11.2023, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1691523 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.**