

**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 14.07.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618321, поданное компанией Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк., Япония (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**RUSSIAN  
NINJA  
WARRIOR**

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке №2016715678 с приоритетом от 05.05.2016 зарегистрирован 01.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №618321 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Радуга», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Товарный знак охраняется в черном, темно-красном цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация №618321 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3(1), 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- «NINJA WARRIOR» (НИНДЗЯ ВОИН) является названием популярной телевизионной программы, которая транслируется более чем в 165 странах мира;

- лицо, подавшее возражение, является самой обширной коммерческой телевизионной сетью в Японии, основанной в 1951 году, со штаб-квартирой в Токио;

- лицо, подавшее возражение, имеет широкий спектр телевизионных шоу, которые варьируются от драм до документальных и анимационных программ, что стало крупным источником для контента телевидения в той остальной части мира, где некоторые программы покупаются и преобразовываются в их национальные версии, распространяя популярность шоу по всему миру;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков «NINJA WARRIOR» в США (№№ 3680200 и 4476074), а также в Евросоюзе (№013608922) в отношении услуг 41 класса МКТУ, а также товарных знаков, зарегистрированных в Австралии, Турции, Швеции, Швейцарии.

- товарные знаки лица, подавшего возражение, используются во многих странах мира для индивидуализации телешоу способностей, в котором участники состязаются и пытаются покорить многократные этапы препятствий;

- телешоу «NINJA WARRIOR (НИНДЗЯ ВОИН)» также было выпущено на местном уровне в рамках глобальной стратегии, проводимой в течение всего срока подписания различных лицензионных соглашений. Эти местные версии были выпущены в 16 европейских странах, 17 странах арабского мира и США. Среди этих версий: American NINJA WARRIOR (американский НИНДЗЯ ВОИН), Turkey NINJA WARRIOR (турецкий НИНДЗЯ ВОИН), UK NINJA WARRIOR (британский НИНДЗЯ ВОИН), NINJA WARRIOR Germany (НИНДЗЯ ВОИН в Германии), NINJA WARRIOR Le Parcours Des Héros (НИНДЗЯ ВОИН - Курс героев), NINJA WARRIOR ESPAÑA (НИНДЗЯ ВОИН в Испании), NINJA WARRIOR NETHERLANDS (НИНДЗЯ ВОИН в Нидерландах) и Denmark NINJA WARRIOR (НИНДЗЯ ВОИН в Дании);

- по мнению лица, подавшего возражение, замена элемента AMERICAN на RUSSIAN в оспариваемом товарном знаке RUSSIAN NINJA WARRIOR может говорить потребителю о якобы имеющемся организационном национальном или

региональном ответвлении от известного шоу, проводящегося под контролем лица, подавшего возражение;

- в 2013 и 2014 годах данное шоу с разрешения правообладателя транслировалось в России по кабельному телевизионному каналу «Сони Турбо» обществом ООО «Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток»;

- лицо, подавшее возражение, приложило большие усилия и вложило значительные средства в продвижение и рекламу своих телевизионных шоу «NINJA WARRIOR» (НИНДЗЯ БОИН), в том числе демонстрируя их на всемирно известных выставках шоу, где покупатели со всего мира ведут переговоры о правах на телевещание в своих странах;

- «NINJA WARRIOR» (НИНДЗЯ БОИН) является названием телепрограммы, авторское право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение, при этом «RUSSIAN NINJA WARRIOR», согласно ст.1259 (2) Кодекса, является производным от названия «NINJA WARRIOR», то есть представляет собой переработку названия произведения.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618321 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

- материалы, подтверждающие известность проекта «NINJA WARRIOR» [1];
- письмо Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток с переводом [2];
- affidavit с переводом [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №618321, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- ссылаясь на статьи 1257, 1263 Кодекса, правообладатель отмечает, что лицо, подавшее возражение, являясь юридическим лицом, не может являться автором, то есть лицом, у которого возникают права в силу создания произведения;

- право на произведение могло перейти к лицу, подавшему возражение, от автора по одному из оснований, установленных законом (по трудовому договору в случае служебного произведения на основании статьи 1205 Кодекса; по договору отчуждения исключительного авторского права на основании статьи 1285 Кодекса; по договору авторского заказа на основании статьи 1288 Кодекса; переходу исключительного права по наследству по статье 1283 Кодекса), однако возражение не содержит сведений об авторах, создавших телевизионную передачу «NINJA WARRIOR», а также документов, которые в соответствии с действующим законодательством могут свидетельствовать о том, что ему были переданы авторские права на указанную телевизионную передачу, т.е. лицо, подавшее возражение, не подтвердило наличие у него авторских прав на телевизионную передачу «NINJA WARRIOR»;

- в связи с отсутствием подтверждения авторских прав у лица, подавшего возражение, оно не может быть признано заинтересованным лицом в части подачи возражения по основаниям пунктов 9, 10 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является обладателем исключительной лицензии, предоставленной компанией Аванти Плюс О (Эстония) в соответствии с лицензионным договором от 18.05.2017, на сценарий игры под названием «RUSSIAN NINJA WARRIOR» и на название игры, а также на обозначение «RUSSIAN NINJA WARRIOR», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №618321, поскольку пункт 2.2 лицензионного договора предоставляет лицензиату право на использование произведений или их фрагментов при создании других объектов исключительных прав, в том числе при регистрации товарного знака;

- указанные произведения были созданы и переданы Аванти Плюс О, Эстония, на основании авторского договора заказа от 15.03.2004, заключенного с автором, которым является Дмитрий Черный;

- поскольку Дмитрий Черный указан в качестве автора на оригинале сценария игры под названием «RUSSIAN NINJA WARRIOR» и на оригинале логотипа «RUSSIAN NINJA WARRIOR» и поскольку его право авторства не оспорено в

установленном законом порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и в силу Бернской конвенции, Дмитрий Черный является единственным автором указанных произведений, при этом спор об авторстве может быть разрешен только судом;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение, поскольку материалы возражения не свидетельствуют о наличии стойкой ассоциативной связи у российского потребителя с иным лицом, в частности, представленные вместе с возражением документы не содержат сведений о том, что на территории Российской Федерации оспариваемый товарный знак ассоциируется потребителями с лицом, подавшим возражение;

- документы, представленные лицом, подавшим возражение, не содержат сведений об известности телевизионной передачи «NINJA WARRIOR» на территории Российской Федерации, поскольку сведения о телевизионных программах, выпускаемых в Японии, США, Великобритании, Германии, Франции и в других странах, не могут подтверждать того, что российские потребители ассоциируют оспариваемый товарный знак с лицом, подавшим возражение, и с выпускаемой им передачей, либо то, что указанная телепередача, выходящая на иностранных языках, является известной преимущественно русскоязычным потребителям на территории Российской Федерации;

- основная часть представленных лицом, подавшим возражение, сведений об известности телевизионной передачи «NINJA WARRIOR» относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- согласно Информационному письму Роспатента от 09.09.08 № 10/37-1 510/23 содержащаяся в сети Интернет информация не всегда является достоверной, такая информация без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности;

- информация о наличии у лица, подавшего возражение, регистраций товарного знака «NINJA WARRIOR» в других странах не имеет отношения к делу, поскольку не может свидетельствовать о его известности на территории Российской Федерации;

Федерации, кроме того, в силу пункта 3 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности «...знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения»;

- аффидевит, представленный управляющим директором компании Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк., является письменным объяснением сотрудника лица, подавшего возражение, в связи с чем не может быть принят во внимание без подтверждения другими доказательствами, кроме того, изложенные в нем сведения не касаются известности телепередачи «NINJA WARRIOR» в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, поскольку оно является компанией, осуществляющей свою деятельность в Японии;

- изложенные в письме ООО «Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток» сведения о единичных показах программы «NINJA WARRIOR» в 2013-2014 гг. (4 раза до даты приоритета оспариваемого товарного знака) не подтверждены иными доказательствами (эфирными справками, сведениями об аудитории канала) и не могут свидетельствовать об известности телепрограммы лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации;

- факт показа телепередачи в России другим телеканалом (не лицом, подавшим возражение) свидетельствует об отсутствии каких-либо ассоциаций с лицом, подавшим возражение;

- что касается сведений о том, что телепрограмма «NINJA WARRIOR» рекламировалась на выставках NATPE в г. Майами, США, и MIPCOM в г. Канн, Франция, то эти мероприятия проходили за пределами Российской Федерации после даты приоритета оспариваемого товарного знака, и, как указывает лицо, подавшее возражение, они объединяют профессиональных специалистов в области телевизионного контента, в связи с чем названные сведения также не свидетельствуют об известности телепрограммы среди российских потребителей, которые не являются специалистами в данной отрасли

- возражение содержит требование признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех

зарегистрированных услуг 41 класса МКТУ, вместе с тем, все приложенные к возражению документы касаются только услуг «передачи развлекательные телевизионные», в то время как лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств его заинтересованности в отношении иных оспариваемых услуг 41 класса МКТУ, которые не являются однородными с вышеуказанными услугами.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618321.

С текстом отзыва правообладателем представлены следующие документы:

- копия лицензионного договора от 18.05.2017 с приложениями[4];
- скриншот страниц сайта <https://www.youtube.com/> [5];
- копия авторского договора заказа от 15.03.2004, акт сдачи-приемки к авторскому договору заказа от 15.03.2004 с приложениями [6].

Кроме того, на заседании коллегии, которое состоялось 06.10.2017, правообладатель дополнительно представил сведения из Wikipedia, the free encyclopedia с переводом на русский язык об американском спортивно-развлекательном соревновании American Ninja Warrior (ANW)[7].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2016) 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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 положениями пункта 9 (1) 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 права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.



Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак по свидетельству №618321 содержит словесные элементы «RUSSIAN NINJA WARRIOR», выполненные в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита в черном и темно-красном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ:

академии [обучение]; аренда спортивных площадок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные; обучение гимнастике; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация лотерей; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги школ [образование]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; школы-интернаты; шоу-программы.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак воспроизводит название популярной телевизионной передачи «NINJA WARRIOR», впервые выпущенной в Японии, изначально известной как «Sasuke», авторские права на которую принадлежат лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем, ссылаясь на нарушение своих прав, лицо, подавшее возражение, не приводит никаких документов, подтверждающих то, что оно обладает авторским правом на название популярной телепередачи «NINJA WARRIOR».

В качестве обоснования своих прав на данное обозначение, лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие товарных знаков, охраняемых в различных

странах, включающих словесные элементы «NINJA WARRIOR», правообладателем которых оно является.

Сведения, представленные в affidavite [3] Макито Сугияма, управляющего директора компании Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк., касаются ее известности как коммерческой телевизионной сети, имеющей широкий спектр телевизионных шоу, одним из которых является телешоу «NINJA WARRIOR», при этом в данном affidavite отсутствуют какие-либо ссылки на авторские права, принадлежащие компании, в отношении названия этого шоу.

Соответственно, доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованными.

Наличие у лица, подавшего возражение, регистраций товарного знака «NINJA WARRIOR» в ряде стран мира не может выступать в качестве аргумента в данном споре, поскольку эти товарные знаки не охраняются на территории Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из возражения следует, что лицо, подавшее возражение, усматривает нарушение своих исключительных прав в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №618321.

Однако отсутствие документального подтверждения наличия таких исключительных прав не позволяет признать заинтересованность компании Токио Бродкастинг Систем Телевижн Инк. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №618321 по основаниям пунктов 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак, содержащий словесные элементы «RUSSIAN NINJA WARRIOR», не несет в себе каких-либо ложных указаний относительно услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых он охраняется.

Вместе с тем, способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным лицом, основанном на предшествующем опыте, при этом для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и услугами 41 класса МКТУ, которые оказываются им под соответствующим обозначением.

В подтверждение известности на территории Российской Федерации названия телепередачи «NINJA WARRIOR» лицо, подавшее возражение, ссылается на письмо [2] генерального директора компании Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток Сергея Плотникова, согласно которому программа «NINJA WARRIOR» транслировалась телеканалом «Sony Turbo» на территории России четыре раза: 01.03.2013 в 16:30; 12.12.2013 в 16:15; 13.05.2014 в 15:45; 03.10.2014 в 16:30.

Однако представляется, что двух трансляций в 2013 году и двух трансляций в 2014 году по каналу, который не имеет такой широкой аудитории как центральные каналы телевидения, явно недостаточно для возникновения у российского потребителя стойкой ассоциативной связи между названием передачи и лицом, подавшим возражение.

Материалы возражения [1] содержат ссылки на передачи, которые транслировались на территории других стран (Японии, США, Великобритании, Германии, Франции), однако эти сведения не могут свидетельствовать об известности этой передачи на территории Российской Федерации.

Следует также отметить, что выставки, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, проводились за пределами Российской Федерации, а информация о них представлена на зарубежном сайте <http://www.mircom.com/>. Кроме того, эта информация относится к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сведения о наличии у лица, подавшего возражение, регистраций товарного знака «NINJA WARRIOR» в ряде стран мира также не могут свидетельствовать об известности на территории Российской Федерации обозначения «NINJA WARRIOR».

Таким образом, вышеуказанные документы не дают оснований для обоснованного вывода об известности на территории Российской Федерации программы, название которой входит в состав оспариваемого товарного знака.

Что касается других услуг, не относящихся к производству развлекательных телевизионных передач и шоу-программ, включенных в 41 класс МКТУ оспариваемой регистрации, то в отношении них никаких документов, подтверждающих использование лицом, подавшим возражение, обозначения «NINJA WARRIOR» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлено.

Соответственно довод возражения о возможности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 41 класса МКТУ не имеет документального подтверждения.

Вместе с тем правообладателем представлены документы, подтверждающие, что в оспариваемом товарном знаке используется объект авторского права, исключительное право на который принадлежит компании Аванти Плюс О (Эстония), которое передано ей на основании авторского договора заказа от 15.03.2004 автором Дмитрием Черным [6].

Правообладатель обладает исключительной лицензией на сценарий игры под названием «RUSSIAN NINJA WARRIOR», предоставленной компанией Аванти Плюс О (Эстония) в соответствии с лицензионным договором от 18.05.2017 [4]. При этом в соответствии с пунктом 2.2 лицензионного договора [4] лицензиар предоставил лицензиату согласие на использование произведений или их фрагментов при создании других объектов исключительных прав, в том числе при регистрации товарного знака.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого

товарного знака по свидетельству №618321 положениям, предусмотренным требованиями пункта 3(1), 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.07.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №618321.**