

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 26.01.2022, поданное компанией Мумин Кэрэктерс Ой Лтд., Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603164, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 04.09.2014 по заявке №2015705828 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.03.2015 за №603164. Товарный знак зарегистрирован на имя ИП Скобелев С.Ф., Беларусь (далее – правообладатель), в отношении товаров 21, 29 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №603164 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на знак «MUUMI» по международной регистрации №1235041 с конвенционным приоритетом от 12.03.2014 в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически тождественные словесные элементы «Муми»/«MUUMI»;

- товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №603164, являются однородными товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225324;

- товары 21 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №603164, являются сопутствующими товарам 29 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1235041 и являются однородными им, так как имеют одно назначение, область применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем исключительных прав на серию книг о Муми-троллях финской писательницы Туве Янссон, что подтверждается affidavitом от 06.11.2020 (приложение №1);

- словесный элемент «Муми» оспариваемого обозначения указывает на название главного героя литературных произведений Туве Янссон (Муми-тролля) и его принадлежность к Муми-семье и вселенной Муми-троллей;

- словесный элемент «Муми», являющийся отличительной частью произведений литературы, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, а также наименований персонажей данных произведений

литературы, фонетически тождественен оспариваемому товарному знаку, вследствие чего регистрация оспариваемого обозначения была произведена с нарушением пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- в период до 26.01.2006 на территории РФ было выпущено 96 изданий о персонажах произведений Туве Янссон Муми-тролле, Муми-маме и Муми-папе, что подтверждается справкой ФГУП «ИТАР-ТАСС» № 340/19 от 13.12.2019 (приложение №2);

- в период после 26.01.2006 на территории РФ было выпущено 133 издания автора Туве Янссон, персонажами которых являются Муми-троль, Муми-мама и Муми-папа, 82 издания других авторов, в которых фигурируют данные персонажи, 6 других изданий автора Туве Янссон и 5 изданий, иллюстратором которых является Туве Янссон, и о Туве Янссон, что также подтверждается справкой ФГУП «ИТАР-ТАСС» № 166/20 от 12.10.2020 (приложение №3);

- следовательно, книги о Муми-троллях, обладателем исключительных прав на которые является лицо, подавшее возражение, хорошо известны российскому потребителю;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на знаки «MOOMIN», «MOOMIN», «MOOMIN» по международным регистрациям №№1073459, 1073228, 1095801, которые размещаются на различной продукции, также предназначенной, прежде всего, для детей (например, игры, шоколад и другое). Данная продукция вводится в гражданский оборот и на территории России, что подтверждается информацией, находящейся в свободном доступе. В частности, продукция предлагается к продаже на следующих сайтах: <https://www.fazer.ru/>, <https://market.yandex.ru/>, <https://www.ozon.ru/> (приложение №5);

- приобретая продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, потребитель может предполагать, что данная продукция является продукцией лица, подавшего возражение, и произведена в Финляндии, что не соответствует действительности. Следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака

способна ввести в заблуждение российского потребителя относительно товара и его изготовителя;

- компания Мумин Кэрэктерс Ой Лтд. (Moomin Characters Oy Ltd.) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Финляндии в 1977 году, то есть задолго до даты регистрации оспариваемого товарного знака (приложение №7);

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, - «Мумин Кэрэктерс



Ой Лтд.» сходно до степени смешения с товарным знаком «» за счет вхождения в сравниваемые обозначения фонетически сходных словесных элементов «Мумин»/«Муми».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603164 недействительным полностью на основании пунктов 3, 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Аффидевит от 06.11.2020;
2. Справка ФГУП «ИТАР-ТАСС» № 340/19 от 13.12.2019;
3. Справка ФГУП «ИТАР-ТАСС» № 166/20 от 12.10.2020;
4. Информация о предложении к продаже товаров;
5. Распечатки с сайтов <https://www.fazer.ru/>, <https://market.yandex.ru/>, <https://www.ozon.ru/>;
6. Распечатка с сайта <http://moomi-troll.ru/>;
7. Выписка из торгового реестра в отношении компании Мумин Кэрэктерс Ой Лтд.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 02.02.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 17.03.2022.

На заседании коллегии 17.03.2022 правообладатель отсутствовал, не представил отзыв по мотивам поступившего 26.01.2022 возражения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2014) приоритета оспариваемого товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 обозначения 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 обозначения понятий, идей.

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

Согласно пункту 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).

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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №603164 представляет собой



словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита с использованием апострофа. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 21, 29 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №603164 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного права на знак «MUUMI» по международной регистрации №1235041 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №603164 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 29 класс МКТУ.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения, в том числе, явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №603164 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603164 по основаниям, указанным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак «MUUMI» [1] по международной регистрации №1235041 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «Муми»/«MUUMI».

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что они включают фонетически тождественные словесные элементы «Муми»/«MUUMI», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Коллегия отмечает, что противопоставленный знак [1] произносится как [МУМИ], так как двойная гласная «У» редуцируется в устной речи (https://lik-bez.com/board/redukciya_glasnykh_zvukov/2-1-0-195).

Сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, однако, это не влияет на вывод об их сходстве, так как оно было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленного обозначения, анализ по семантическому сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров 21, 29 МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №603164, и товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ «молоко; молочные продукты; сливочное масло» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ «milk (молоко); milk products (молочные продукты); butter (сливочное масло)» противопоставленного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к тождественным позициям товаров, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 21 класса МКТУ «соломинки для дегустации молока и молочных напитков; трубочки для питья молока и молочных напитков; трубочки с наполнителем для питья молока и молочных напитков» оспариваемого обозначения являются сопутствующими товарам 29 класса МКТУ «milk (молоко); milk products (молочные продукты)» противопоставленного знака [1] и являются однородными им, так как имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №603164 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии

потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №603164 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и знаком компании Мумин Кэрэктерс Ой Лтд., Финляндия, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемое обозначение не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия сообщает следующее.

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленной лицом, подавшим возражение, выписки из торгового реестра (приложение № 7), следует, что право на фирменное наименование компания Мумин Кэрэктерс Ой Лтд. получила с момента его регистрации 25.03.1977.

Словесный элемент «Муми» оспариваемого товарного знака фонетически входит в состав отличительной части «Мумин» фирменного наименования лица, подавшего возражения, что свидетельствует об их сходстве.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя.

Материалы о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием производило какие-либо товары 21, 29 классов МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлены. Коллегия отмечает, что предложения к продаже товаров (приложение №4), а также информация о товарах лица, подавшего возражение, размещенная на сайтах <https://www.fazer.ru/>, <https://market.yandex.ru/>, <https://www.ozon.ru/> не содержат в себе дат размещения, в связи с чем коллегия не имеет возможности соотнести их с датой приоритета оспариваемого обозначения.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №603164 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №603164 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегией не оспаривается тот факт, что Туве Янссон является автором серии книг о Муми-троллях, так как это следует из общедоступных источников (<https://azbooka.ru/author/yansson-t-oje>, <https://www.litres.ru/tuve-yansson/>, <https://www.forbes.ru/forbes-woman/430611-zhizn-v-mumi-dole-kak-tuve-yansson-pridumala-svoy-mir-chtoby-sbezhat-ot-voyny>). Вместе с тем, переход исключительных прав на литературные и художественные произведения от Туве Янссон к компании Мумин Кэрэктерс Ой Лтд. подтверждается только affidavитом (приложение №1), который является декларативным заявлением лица, подавшего возражение. Иных документов, подтверждающих переход исключительного права, лицом, подавшим возражение, не представлено. Таким образом, материалами возражения не доказана принадлежность серии книг о Муми-троллях лицу, подавшему возражение, в силу чего последнее не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении настоящего возражения в данной части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №603164 недействительным полностью.