

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 10.12.2024, поданное ООО «МАЗЮК И МЕТЕЛЕВ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №742691, при этом установлено следующее.



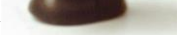
Регистрация товарного знака «  » по свидетельству №742691 с приоритетом от 30.08.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.01.2020 по заявке №2018737399. Правообладателем товарного знака по свидетельству №742691 является Акционерное общество «Киностудия «Союзмультфильм» (далее – правообладатель) на основании государственной регистрации перехода исключительного права без заключения договора от 16.01.2023. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.12.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №742691 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «МАЗЮК И МЕТЕЛЕВ» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, в силу того, что правообладателем в адрес лица, подавшего возражение, была направлена досудебная претензия в отношении нарушения прав на товарный знак по свидетельству №742691 (приложение №1);
- до даты приоритета оспариваемого товарного знака был зарегистрирован



патент «» на промышленный образец №48735, который характеризуется выполнением игрушки-сувенира в виде вертикально направленной фигурки;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с патентом на промышленный образец №48735 из-за общего зрительного впечатления, ввиду чего оно нарушает положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- с 1999 года лицо, подавшее возражение, активно вводит в гражданский оборот данное изделие;

- в результате длительного и интенсивного использования лицом, подавшим возражение, изделие приобрело у потребителя устойчивую ассоциацию с производителем товара - ООО «МАЗЮК И МЕТЕЛЕВ». Как следствие, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; куклы; медведи плюшевые; модели [игрушки]; роботы игрушечные» способно ввести в заблуждение потребителя в отношении

лица, производящего данные товары, что обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак нарушает положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, также просит коллегия принять во внимание судебную практику, в частности, решение Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2024 по делу №СИП-893/2023, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2024 №300-ЭС24-20521 по делу №СИП-893/2023;

- действия правообладателя по подаче претензии к лицу, подавшему возражение, имеют признаки недобросовестной конкуренцией и злоупотребления правом.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №742691 недействительной в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; куклы; медведи плюшевые; модели [игрушки]; роботы игрушечные» в соответствии с пунктами 3 (1), 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

К возражению лицом, его подавшим, были приложены дополнительные материалы, а именно: копия досудебной претензии в отношении нарушения прав на товарный знак по свидетельству №742691 (приложение №1).

Правообладатель был уведомлен надлежащим образом о возражении, поступившем 10.12.2024, отзыв не предоставил.

На заседании коллегии 21.03.2025 представитель правообладателя присутствовал и устно выражал своё несогласие с доводами возражения от 10.12.2024. В частности, представитель правообладателя особо обращал внимание коллегии на то, что действие противопоставленного патента на промышленный образец №48735 было досрочно прекращено Роспатентом из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе (о чём имеется запись в Реестре промышленных образцов Российской Федерации от 06.07.2011).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №742691 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

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 подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и 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 пункте 43 Правил, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №742691 представляет



собой изобразительное обозначение «  » в виде стилизованного медведя, стоящего на задних лапках. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «  » по свидетельству №742691 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 1 (3), 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

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.

В своём возражении от 10.12.2024 лицо, подавшее возражение, отмечало, что является патентообладателем патента на промышленный образец №48735, что подтверждается сведениями, размещенными в Реестре промышленных образцов Российской Федерации (https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet), при этом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №742691 является сходным

до степени смешения с указанным патентом на промышленный образец, поскольку сравниваемые объекты имеют общее зрительное впечатление. Таким образом, ООО «МАЗЮК И МЕТЕЛЕВ» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренными положениями подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 10.12.2024 лицо, его подавшее, также отмечало, что с 1999 года вводило в гражданский оборот сувениры (фигурки медведей), ввиду чего у потребителя сформировалась устойчивая связь между товарами 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; куклы; медведи плюшевые; модели [игрушки]; роботы игрушечные» и лицом, подавшим возражение. Следовательно, ООО «МАЗЮК И МЕТЕЛЕВ» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренными положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

На имя лица, подавшего возражения, действительно был выдан патент



«» на промышленный образец №48735, представляющий собой игрушку в виде медведя.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

Коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак и патент на промышленный образец №48735 производят общее зрительное впечатление, ввиду чего сравниваемые объекты исключительных прав являются сходными до степени смешения.

Товары 28 класса МКТУ «игрушки; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; куклы; медведи плюшевые; модели [игрушки]; роботы игрушечные» оспариваемого обозначения и изделия противопоставленного патента на промышленный образец №48735 являются однородными, так как сравниваемые товары относятся к игрушкам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Между тем, коллегия отмечает, что действие противопоставленного патента на промышленный образец №48735 было досрочно прекращено Роспатентом из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе (о чём имеется запись в Реестре промышленных образцов Российской Федерации от 06.07.2011).

Согласно статье 1399 Кодекса, действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно: при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе - по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

При этом необходимо отметить, что согласно правоприменительной практике Суда по интеллектуальным правам (дела №СИП-345/2022, №СИП-783/2022, №СИП-664/2022) прекращение правовой охраны противопоставленного объекта исключительных прав влечет за собой изменение итогового вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения между сравниваемыми обозначениями, поскольку указанное обстоятельство означает невозможность дальнейшего противопоставления конкретного средства индивидуализации, что влияет на возможность признания спорного товарного знака охраноспособным.

Таким образом, ввиду того, что на дату подачи возражения действие противопоставленного патента на промышленный образец №48735 уже было прекращено, у коллегии нет оснований для противопоставления этого средства индивидуализации оспариваемому товарному знаку по свидетельству №742691 в рамках подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, нет оснований для удовлетворения поступившего возражения от 10.12.2024 в данной части.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

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.

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 №742691 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и изделиями лица, подавшего возражения, 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, производящего

товары по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицо, подавшее возражение, выражало мнение о том, что «действия правообладателя по подаче претензии к лицу, подавшему возражение, имеют признаки недобросовестной конкуренцией и злоупотребления правом». Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №742691.