

- игра «Крокодил» построена на основе аналогичной игры «Ассоциации». Смысл игры состоит в том, чтобы отгадать загаданное игроком слово. Игра «Крокодил» существует не один десяток лет, не имеет конкретных авторов и по сути является произведением народного творчества. Свою популярность она приобрела еще во времена СССР, в «крокодила» играли на студенческих вечеринках, в походах, в детских лагерях, а в феврале 2010 года по мотивам данной игры на телеканале Муз-ТВ вышло шоу «Крокодил»;

- с 2010 года многие российские производители игр и товаров для проведения досуга, такие как ООО «Компания ИГРА», ООО «Издательство Эксмо» и другие, начали выпускать настольные игры с наименованием «Крокодил». Лицо, подавшее возражение, также является производителем игры «Крокодил»;

- в большинстве своем такие игры представляют собой коробки, в которых находятся правила игры и карточки с указанными на них словами или словосочетаниями, которые игроку нужно показать с помощью мимики, жестов, а участникам игры отгадать;

- игра «Крокодил» получила широкое распространение при работе с детьми, так как помогает развивать память, мышление, кругозор. В Интернете содержится большое количество ссылок на игру «Крокодил», но практически нигде не будет отсылки к ООО «Магеллан» или правообладателю ООО «Орбита»;

- Роспатентом были зарегистрированы товарный знак «КРОКОДИЛ» по свидетельству №191698, правовая охрана которому предоставлена на имя ЗАО «Редакция журнала Крокодил» в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ, а также товарный знак «КРОКОДИЛ ГЕНА» по свидетельству №168554, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «Чебурашка» в отношении товаров 03, 05, 14, 15, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 42 классов МКТУ;

- правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течении трех лет. ООО «ОРБИТА» не является производителем и не производило продукцию с обозначением «Крокодил»;

- правообладатель зарегистрировал товарный знак в целях недобросовестного поведения и запрета использования обозначения другими лицами, имеет цель взыскания с иных производителей денежных средств. ООО «ОРБИТА» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к лицу, подавшему возражение о запрете использования товарного знака «Крокодил» и взыскании компенсации и расходов, однако, судом установлено, что на момент подачи истцом заявления о государственной регистрации товарного знака «КРОКОДИЛ» данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица. Истец, являющийся владельцем товарного знака, не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей продукции и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака;

- правообладатель не согласился с решением по делу №А53-32866/17 и обжаловал его в Арбитражный апелляционный суд, который в удовлетворении жалобы отказал по следующим основаниям: «Судом апелляционной инстанции установлено, что игра «Крокодил» была широко известна не только на территории России, но и соседних стран. В сети Интернет существует значительное количество ссылок на указанную игру с указанным наименованием как широко известную и распространенную. Регистрируя на свое имя товарный знак, включающий известное широкому кругу лиц словесное обозначение «крокодил», представляющее в данном случае обозначение конкретного вида игры, истец по сути рассчитывает исключить возможность использования сложившегося в обществе наименования указанной игры иными производителями и поставщиками. Апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции о наличии в действиях истца злоупотребления правом;

- ООО «ОРБИТА» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (дело №А56-87174/2017) с иском к ООО «Буквояд» о запрете совершать действия по использованию товарного знака «КРОКОДИЛ», взыскании компенсации и расходов. Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований, обосновывая это тем, что «истец не вправе запрещать

использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно применяло его для индивидуализации своей предпринимательской деятельности и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака. Более того, из материалов дела не усматривается, что истец до или непосредственно после подачи им заявки на регистрацию спорного товарного знака вводил соответствующие игры в оборот или иным образом использовал соответствующее обозначение, что также указывает на наличие в действиях истца признаков злоупотребления правом в части соответствующих претензий к лицам, ранее добросовестно его применявшим для индивидуализации своей предпринимательской деятельности». Таким образом, действия по регистрации оспариваемого товарного знака были признаны судом злоупотреблением правом.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Материалы договоров об участии ООО «РЫЖИЙ КОТ» в выставках 2013-2018 гг.;
2. Копия решения Арбитражного суда Ростовской области от 20.02.2018 по делу №А53-32866/17;
3. Копия Постановления Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 16.07.2018 по делу №15АП-4862/2018;
4. Копия решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.09.2018 по делу №А56-87174/2017.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554499 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 554499, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- смысловое значение слова «КРОКОДИЛ» - животное из отряда земноводных, семейства ящериц, от которых отличается хвостом и числом пальцев (см., например, Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.-

Чудинов А.Н., 1910). В возражении ни приведено ни одного словаря, которое бы содержало иное значение слова крокодил. Очевидно, что смысловое значение указанного слова является семантически нейтральным к указанным в перечне товарам 28 класса МКТУ;

- доводы возражения о том, что обозначение «Крокодил» утратило различительную способность, поскольку вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не обоснованы, так как не подтверждены представленными доказательствами;

- признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида, являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время. Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что обозначение «КРОКОДИЛ» использовалось различными лицами при маркировке игр. В обосновании своей позиции ООО «РЫЖИЙ КОТ» ссылается на ряд источников из сети Интернет, которые в нарушение пункта 2.2, 2.5 Правил ППС не приложены к возражению, а также не содержат сведений об использовании обозначения «Крокодил» третьими лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В частности, лицо, подавшее возражение, ссылаясь на то, что игру Крокодил производят ООО «Дорофа-Медиа», ООО «Питер-Пресс», ООО «Рыжий-кот», ООО «Сима-ленд» не представил каких-либо доказательств фактического выпуска указанной продукции ни до, ни даже после приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные материалы не содержат сведений об интенсивности использования обозначения, объёмах производства товаров, индивидуализированных при помощи обозначения, рекламных бюджетах, в том числе в средствах массовой информации, по

продвижению таких товаров;

- одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением;

- ссылка на продукцию ООО «Издательство «Эксмо» не может быть принята во внимание, поскольку касается игры «Тройной крокодил» (иного обозначения), которое используется совместно с изображением трехглавого фантастического животного придающее ему совершенно иное смысловое значение;

- представленные материалы не содержат сведений о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций между обозначением «Крокодил» и играми настольными, играми комнатными. Так например, сведения о проведении командной игры в Белгородском университете не могут свидетельствовать об утрате различительной способности обозначения непосредственно в отношении товаров для которых он зарегистрирован;

- ссылка на статью из педагогического журнала Казахстана не может быть принята во внимание, поскольку не может свидетельствовать о применении обозначения на территории РФ, где действует правовая охрана оспариваемого товарного знака. По этой же причине не имеет отношение к делу о выпуске игры на территории Белоруссии, Болгарии, Украины. Подобные утверждения нельзя признать также обоснованными, поскольку производство и ввоз указанной продукции на территорию РФ документально не подтвержден;

- лицо, подавшее возражение, необоснованно ссылается на телевизионное шоу «Крокодил», так как в перечне оспариваемого товарного знака отсутствуют услуги, связанные с организацией шоу-программ. Кроме того, указанное шоу организовал партнер правообладателя - президент Ассоциации «Игра «Крокодил» Сергей Мелимук. С согласия разработчика командной игры и организатора телевизионного

шоу «КРОКОДИЛ», председателя Ассоциации игры «КРОКОДИЛ» Сергея Мелимука с начала 2010 года правообладателем и производится настольная игра «КРОКОДИЛ»;

- все доводы заявителя основаны на сведениях из редактируемых источников сети Интернет. При этом, содержащаяся в сети Интернет информация не всегда является достоверной. В сети Интернет могут быть размещены не соответствующие действительности сведения, касающиеся истории создания товара и длительности его производства, или характеризующие свойства и качество товара. Такая информация без подтверждения её достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности;

- что касается судебного решения по делу №А53-32866-2017, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, то с выводами суда и апелляционной инстанции не согласился Суд по интеллектуальным правам, который в Постановлении от 29.10.2018 указал следующее: «Суд по интеллектуальным правам соглашается с содержащимися в кассационной жалобе доводами об отсутствии в материалах дела доказательств приобретения спорным обозначением известности в результате его использования до даты приоритета ответчиком (ООО «Рыжий кот») либо иными лицами». Указано также, что «вывод суда апелляционной инстанции об известности игры «Крокодил», с учетом ее методологии, задолго до регистрации истцом товарного знака «Крокодил», в нарушение положений части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предъявляющих требования к мотивированности постановления суда апелляционной инстанции, сделан без отражения исследования и оценки доказательств, и без указания мотивов, по которым суд пришел к такому выводу»;

- возражение не обосновано сведениями о том, что слово «Крокодил» приводится в терминологических словарях и специализированной литературе, в общей справочной литературе, толковых словарях, энциклопедиях и энциклопедических словарях, специальных справочниках именно как

общепринятый термин, символизирующий отрасль и характерный для области производства и издания определённого вида товаров 28 класса МКТУ «игры комнатные, игры настольные»;

- выводы заявителя о том, что регистрация обозначения «Крокодил» противоречит общественным интересам как имеющее непристойное значение, содержащее призывы антигуманного характера, оскорбляющее человеческое достоинство, религиозные чувства, или нарушающее правила орфографии русского языка, основополагающие правила поведения, являются очевидно необоснованными;

- кроме того, ООО «РЫЖИЙ КОТ» не обосновало свою заинтересованность в подаче возражения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку товарные знаки по свидетельствам №№191698, 168554 ему не принадлежат. Кроме того, товарный знак «Крокодил» по свидетельству № 191698 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, а товарный знак № 554499 - в отношении неоднородных им товаров 28 класса МКТУ - игры комнатные, игры настольные, а регистрация сходных до степени смешения обозначений в отношении неоднородных товаров не запрещена действующим законодательством. Товарный знак № 168554 «КРОКОДИЛ ГЕНА» не может быть признан сходным до степени смешения с обозначением «КРОКОДИЛ» по семантическому, фонетическому, графическому признакам. Фонетические различия обуславливаются различным количеством слов, причем различающийся элемент - имя собственное «ГЕНА», на которое обращается внимание потребителей и делящее противопоставленное обозначение образным и запоминающимся; графические различия обусловлены разным количеством слов, вследствие чего противопоставленное обозначение воспринимается как более длинное и сложное. Таким образом, с учётом вышеописанных различий, оспариваемый товарный знак в целом не ассоциируется с противопоставленными знаками, они производят различное общее впечатление при восприятии, что является основанием для вывода о несходстве до степени смешения обозначений;

- возражение не обосновано сведениям ни об одном названии известного в

Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонаже или цитате из такого произведения, произведения искусства или его фрагменту, сведениями об их авторах и датах их создания ранее или позднее даты приоритета товарного знака. В нарушение ст. 1513 ГК РФ также не обоснована заинтересованность в подаче возражения по указанному основанию, поскольку доказательств наличия у подателя возражения каких-либо более ранних авторских прав не представлено;

- что касается доводов о недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом то они выходят за рамки компетенции Палаты по патентным спорам.

К отзыву было приложено Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А53-32866-2017 от 29.10.2018 (5).

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 554499.

Заседание коллегии, назначенное на 21.12.2018, было перенесено по ходатайству лица, подавшего возражение, в связи с необходимостью ознакомления с отзывом правообладателя. Рассмотрение возражения было перенесено на 17.01.2019. Правообладатель на заседание коллегии, назначенное на указанную дату, не явился. От лица, подавшего возражение, поступило повторное ходатайство о переносе рассмотрения возражения в связи с тем, что его единственный представитель не может явиться на заседание и участвовать в рассмотрении возражения. Однако, коллегия в рамках административного делопроизводства не имеет оснований для повторного переноса заседания. Согласно абзацу 3 пункта 4.3 Правил ППС «неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела». В связи с изложенным, возражение было рассмотрено в рамках доводов, изложенных в возражении, в отсутствие сторон.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.03.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный

Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2. являющихся общепринятыми символами и терминами;
3. характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как указано в пункте 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, относится обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из требований подпункта 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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, т.п.

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

КРОКОДИЛ

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, представлены документы (2-3), согласно которым, между правообладателем и лицом, подавшим возражение, был рассмотрен судебный спор об исключительных правах на товарный знак по свидетельству №554499 в связи с иском правообладателя к лицу, подавшему возражение. В решении судов указано, что лицо, подавшее возражение, вводило в гражданский оборот игры под обозначением «КРОКОДИЛ», то есть им осуществляется деятельность связанная с товарами, однородными товарам, приведенным в перечне оспариваемой регистрации. Указанное позволяет признать

ООО «РЫЖИЙ КОТ» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554499 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам информации (см., например, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, www.dic.academic.ru) показало, что словесный элемент «крокодил» означает пресмыкающееся животное огромных размеров из отряда ящеров с толстой панцирной кожей.

С учетом приведенного смыслового значения словесного элемента «КРОКОДИЛ» оно является фантазийным, семантически нейтральным по отношению к товарам оспариваемой регистрации. В связи с изложенным, довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «КРОКОДИЛ» является указанием на вид товаров 28 класса МКТУ «игры комнатные; игры настольные; игры» является неубедительным. Далекое не каждая настольная или комнатная игра может быть названа «Крокодил».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены терминологические словари, энциклопедии, справочники или иные специализированные справочные издания позволяющие отнести слово «КРОКОДИЛ» к лексической единице, характерной для области деятельности правообладателя. В связи с чем, довод возражения о том, что слово «КРОКОДИЛ» является термином, следует признать недоказанным.

В возражении содержится довод о том, что обозначение «КРОКОДИЛ», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №554499, вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Как правомерно отмечено правообладателем, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определённого вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Обозначение признается вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида при одновременном соблюдении всех вышеприведенных условий. Указанные положения подлежат доказыванию лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, соответствующий довод возражения является неубедительным, поскольку в материалах возражения не представлено доказательств того, что в результате длительного применения обозначения «КРОКОДИЛ» для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями оно стало указанием конкретного вида товара.

В возражении содержится довод о том, что словесный элемент «КРОКОДИЛ» оспариваемого товарного знака утратил свою различительную способность в результате его использования различными лицами в отношении товаров, представляющих собой игры.

Так, по тексту возражения указано, что игру под обозначением «КРОКОДИЛ» производили ООО «Компания ИГРА», ООО «Издательство Эксмо», ООО «Дрофа-медиа», ООО «Питер-Пресс» и т.д. Вместе с тем, соответствующие утверждения ООО «РЫЖИЙ КОТ» являются декларативными и ничем не подтверждены. Дата начала использования обозначения «Крокодил» для маркировки игр, а также длительность интенсивность использования данного обозначения вышеприведенными лицами заявителем не указана.

В подтверждение доводов об отсутствии различительной способности лицо, подавшее возражение, ссылается на решения судов (2, 3, 4), в которых было указано на использование спорного обозначения ООО «РЫЖИЙ КОТ» и ООО «Буквоед» при маркировке выпускаемых игр.

Вместе с тем, иных материалов, помимо решений судов, которые могли бы свидетельствовать о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с обозначением «КРОКОДИЛ» и различными лицами, производящими товара под данным обозначением, представлено не было.

Вместе с тем, самого по себе факта использования обозначения «КРОКОДИЛ» ООО «РЫЖИЙ КОТ» и ООО «Буквоед», установленного судами (2, 3, 4), недостаточно для вывода о том, что оно утратило свою различительную способность. Коллегия усматривает, что для установления отсутствия различительной способности у конкретного обозначения необходимо доказать его широкое и длительное использование различными производителями в отношении идентичных или однородных товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в результате чего у потребителей могли возникнуть соответствующие ассоциативные связи с данным обозначением.

Суд по интеллектуальным правам, рассматривавший спор между правообладателем и ООО «РЫЖИЙ КОТ» (дело № А53-32866/2017) в кассационной инстанции, указал следующее: «Суд по интеллектуальным правам соглашается с содержащимися в кассационной жалобе доводами об отсутствии в материалах дела доказательств приобретения спорным обозначением известности в результате его использования до даты приоритета ответчиком (ООО «Рыжий кот») либо иными лицами».

Ввиду того, что лицом, подавшим возражение, не было представлено материалов, подтверждающих его довод об использовании указанного обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также об осведомленности потребителей об использовании данного обозначения различными производителями, коллегия приходит к выводу о недоказанности доводов возражения об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака.

Что касается ссылок лица, подавшего возражение, на страницы в сети Интернет, то большинство из них относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака (<http://collegy.ucoz.ru/publ/23-1-0-21315>,

<http://sstu.ru/news/v-politekhnikе-proshla-igra-krokodil.html>,
<https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-ighra-krokodil.html>,
<https://www.labirint.ru/games/460602/>), и, следовательно, не представляется возможным соотнести указанную в ней информацию с датой приоритета; часть не содержит даты размещения информация на нем (<http://zhurnal-razvitie.ru/psixologicheskie-igry/igra-krokodil-pravila-interesnye-slova-dlya-igry.html>); а другая часть ссылок не открывается (<http://dochka-radost.ru/igraem-rebenkom/igra-krokodil-dly-detej.html>, <http://agrovuz.ru/students/studzhizh/item/1286-igra-krokodil>). Ссылка (<http://edu.znate.ru/docs/99/index-361754.html>), которая относится к исследуемому периоду, содержит информацию о проведении общеуниверситетской командной игры «Крокодил». Вместе с тем, информация, размещенная на указанном сайте, не позволяет соотнести ее с каким-либо товаром, который выпускался до даты приоритета каким-либо производителем. Что касается ссылки (<https://www.labirint.ru/books/390235/>), то она относится к иному обозначению – «ТРОЙНОЙ КРОКОДИЛ», в связи с чем также не может быть принята во внимание.

В возражении содержится также довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия указанной выше норме коллегия учитывала, что запрет на регистрацию обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали вызван необходимостью поддержания правопорядка, защиты исторических и культурных ценностей общества, защиты нравственных чувств и моральных ценностей потребителей товаров.

Анализ смыслового содержания оспариваемого товарного знака показал, что слово «КРОКОДИЛ» не имеет какой-либо непристойный, неприличный, нецензурный, антигуманный или оскорбительный характер, оно не выполнено с нарушением прав орфографии русского языка или каким-либо иным образом противоречит интересам российского общества, правовым основам общественного

порядка, вызывает возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали. На основании изложенного, у коллегии нет оснований полагать, что товарный знак по свидетельству №554499 не соответствует норме, установленной подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554499 оспаривается и по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего лицо, подавшее возражение ссылается на товарный знак

« **КРОКОДИЛ** » по свидетельству №191698 (1), зарегистрированный на ЗАО «Редакция журнала Крокодил» в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ, а также на товарный знак **«КРОКОДИЛ ГЕНА»** по свидетельству №168554 (2), зарегистрированный на ООО «Чебурашка» в отношении товаров 03, 05, 14, 15, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 42 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, не является правообладателем указанных выше товарных знаков, в связи с чем оно не может быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554499 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения по приведенному пункту законодательства.

Более того, несмотря на то, что оспариваемый и противопоставленный (1) товарные знаки являются тождественными, они зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг. В частности, как было указано выше, товарный знак (1) зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена для товаров 28 класса МКТУ. Сравнимые виды товаров и услуг относятся к разному роду и виду, потребитель не может смешать их в гражданском обороте. В связи с изложенным, отсутствуют основания для признания указанных знаков сходными до степени смешения.

Что касается противопоставленного товарного знака (2), то он зарегистрирован в отношении товара 28 класса МКТУ «игры», который

представляет собой родовую позицию по отношению к товарам 28 класса МКТУ «игры комнатные; игры настольные; игры» оспариваемой регистрации, что свидетельствует об их однородности. Вместе с тем, сравнительный анализ указанных регистраций показал, что они не являются сходными по семантическому, графическому и фонетическому критериям сходства. Так, противопоставленный знак «КРОКОДИЛ ГЕНА» (2) вызывает представления о всем известном персонаже книги Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья», а также соответствующем герое мультипликационного фильма, основанного на сюжете вышеприведенной книги. Указанное обосновывает вывод о том, что значение словосочетания «КРОКОДИЛ ГЕНА» отличается от значений составляющих его отдельных слов «крокодил» и «Гена», в связи с чем противопоставленный знак является несходным с оспариваемым товарным знаком по семантическому критерию сходства. Кроме того, сравниваемые знаки имеют фонетические и визуальные отличия, обусловленные включением в состав знака (2) словесного элемента «Гена», который делает произношение данного знака более протяженными, а также привносит визуальные отличия, позволяющие отличать его от оспариваемого товарного знака. Изложенное позволяет констатировать отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленного (2) товарных знаков.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Однако, указанный довод не обоснован, в возражении не представлена сведений ни об одном названии известного в Российской Федерации на дату приоритета товарного знака по свидетельству №554499 произведения науки, литературы или искусства, персонаже или цитате из такого произведения, произведении искусства или его фрагменте, об авторах и датах создания. Кроме того не обоснована заинтересованность в подаче возражения по указанному основанию, поскольку доказательств наличия у лица, подавшего возражение, каких-либо более ранних авторских прав не представлено.

Что касается довода лица, подавшего возражение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №554499 является злоупотреблением правом, которое установлено судами по делу №А53-32866/2017, то признание правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №554499 недействительным по указанному основанию рассматривается коллегией обособленным порядком, за рассмотрение подобного рода возражений предусмотрена отдельная пошлина. В этой связи данный довод лица, подавшего возражение, не может быть рассмотрен в рамках возражения от 24.09.2018.

В возражении содержится довод о том, что правообладатель не использовал товарный знак в течение трех лет, в связи с чем его правовая охрана может быть прекращена. Вместе с тем, исследование данного вопроса не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2018, оставить в силу правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 554499.