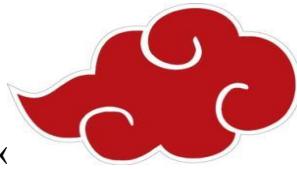


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2024, поданное компанией «ТВ Токио Копрпорэйшн Япония», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 861622, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2021743615, поданной 12.07.2021, зарегистрирован 01.04.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №861622 на имя Данилова Е.В., г. Ижевск (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 18, 24, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 15.10.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №861622 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак является частью аниме-сериала «Naruto» и тождественен произведению искусства, права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение;

- принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных прав на аудиовизуальное произведение «Naruto» и его части подтверждается, помимо аффидевита, свидетельствами о регистрации объектов авторских прав – аудиовизуальных произведений – в Бюро авторского права США (U.S. Copyright Office), согласно которым компания «ТВ Токио Корпорэйшн Япония» является автором и обладателем исключительных прав на аудиовизуальные произведения «Naruto/Boruto» и их части соответственно. В соответствии со статьей 29 Закона об авторских правах Японии, авторское право на кинематографическое произведение принадлежит производителю кинематографического произведения (продюсерской организации);

- на странице аудиовизуального произведения – аниме-сериала «Naruto» на сайте «Википедия» указано, что сериал «Naruto» официально транслируется на телеканале «TV Tokyo» (телекомпания «TV TOKYO Corporation») с 03.10.2002. Титры каждой серии сериала (примерно 10-я секунда от начала) содержат информацию о том, что производителем сериала является лицо, подавшее возражение. На официальной странице аудиовизуального произведения «Naruto» также указано, что авторские права на аниме-сериал принадлежат лицу, подавшему возражение;



- произведение « », согласно сюжету анимационного сериала «Naruto», является символом обособленной группы шиноби (ниндзя), имеющей название «Акацуки». Члены «Акацуки» носят особый вид одежды, а именно длинные чёрные плащи с красными облаками. Согласно главе 509 манги «Naruto», красные облака представляют кровавый дождь, который упал в Амегакуре во времена войн и означают символ правосудия для изначальных членов организации. Данный символ фигурирует во множестве эпизодов анимационного сериала «Naruto», в том числе в 81 эпизоде;

- известность произведения в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака обусловлена следующим: «Naruto» – популярный аниме-сериал, насчитывающий свыше 700 серий и транслируемый по всему миру с 2002 года. На момент выхода последнего 72 тома манги, продажи которого составили 1 204 000 экземпляров, стало известно, что суммарные продажи томов превысили 205 миллионов экземпляров; сериал «Naruto» занимает 9 место в рейтинге аниме сервиса Кинопоиск, 3 место в рейтинге «Лучший аниме-сериал всех времен» сервиса <https://www.cybersport.ru/>; по данным <https://ru.wikinews.org> на 2017 год сериал «Наруто» насчитывал 1817,2 просмотров в день у пользователей из Российской Федерации; согласно информационной справке лицензионного агента ООО «Мегалайсенз», лицо, подавшее возражение, заключает лицензионные соглашения, предметом которых является передача исключительных прав на произведение, начиная с 2021 года. Кроме того, об известности сериала свидетельствуют и распечатки поисковых запросов в сети Интернет, согласно которым по запросу «облако Наруто» выдаются результаты, связанные с лицом, подавшим возражение;

- Данилов Е.В. реализует различные товары через маркетплейс www.wildberries.ru, используя произведение лица, подавшего возражение, и сам устанавливает прямые ассоциативные связи между произведением и анимационным сериалом «Naruto»: товар с артикулом 36085384 содержит произведение, а также словесный элемент «NARUTO SHIPPUDEN. AKATSUKI», что напрямую относится к истории появления символа «красное облако» в манге и аниме-сериале «Naruto»; по данным аналитического сервиса mpstats.io на 19 ноября 2021 года, то есть до регистрации товарного знака, описание товара с артикулом 36085384 содержало прямое указание на бренд «Naruto», словесный элемент «NARUTO SHIPPUDEN. AKATSUKI», а также ссылку к названию обособленной группы «Акацуки»; описание иных товаров Данилова Е.В. на маркетплейсе www.wildberries.ru также содержит прямую ссылку к анимационному сериалу лица, подавшего возражение, и его главным персонажам.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также с корреспонденцией от 20.01.2025, были представлены следующие материалы (копии):

1. Выписка из Госреестра на товарный знак по свидетельству №861622;
2. Копия аффидевита от 02.03.2023;
3. Копия актуальной выписки в отношении лица, подавшего возражение – компании «TV TOKYO Corporation»;
4. Сертификат РА 2-276-002 Бюро авторского права США (U.S. Copyright Office);
5. Сертификат РА 2-277-887 Бюро авторского права США (U.S. Copyright Office);
6. Скриншоты веб-страницы сайта «Википедия» с информацией о трансляции аниме-сериала «Наруто»;
7. Нотариально заверенный перевод титров анимационного сериала «Naruto» и информации с официального сайта лица, подавшего возражение;
8. Скриншоты веб-страницы сайта jut.su, содержащие фрагмент манги «Naruto», описывающий символ «красное облако»;
9. Скриншоты веб-страницы сайта yandex.ru, содержащие сведения из 81 эпизода;
10. Копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 13 августа 2024 г. по делу №СИП-583/2024;
11. Скриншоты веб-страниц информационных ресурсов, подтверждающие известность аниме-сериала, манги «Naruto»;
12. Информационная справка лицензионного агента ООО «Мегалайсенз»;
13. Скриншоты веб-страниц информационных ресурсов, подтверждающие наличие ассоциативной связи между произведением и анимационным сериалом «Naruto»;
14. Таблица лицензионной продукции лица, подавшего возражение, относящейся к товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

15. Выписка ЕГРИП в отношении Данилова Е.В.;
16. Выдержка из Закона об авторских правах Японии с официального сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности с переводом;
17. Информация из поисковой системы Google.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861622 недействительным полностью.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением предоставить отзыв по мотивам возражения. Правообладатель на заседаниях коллегии, состоявшихся 27.12.2024, 24.01.2025, отсутствовал и отзыва не представил.

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

С учетом даты (12.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным

предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно возражению, оспариваемый знак воспроизводит произведение искусства, авторские права на которое принадлежат компании «ТВ Токио Корпорэйшн Япония». Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861622 по приведенному основанию.



Оспариваемый товарный знак «» является изобразительным и напоминает облако красного цвета с белым контуром. С двух сторон белого контура расположен тонкий, еле заметный контур черного цвета. С левой стороны облака имеется острый кончик. Часть контура переходит в три завитка внутри облака. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 16, 18, 24, 25, 28 классов МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №861622 оспаривается в связи с его несоответствием требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Представленные материалы показывают, что лицом, подавшим возражение, было создано анимационное произведение «Naruto», представляющее собой аниме-сериал, насчитывающий свыше 700 серий и транслируемый по всему миру с 2002 года.

Согласно аффидевиту (2), лицо, подавшее возражение, является единственным в мире владельцем всех авторских прав, существующих в последующих любых аудиовизуальных произведениях «Наруто» («Naruto»), «Наруто: Ураганные хроники» («Naruto Shippuden») и / или «Боруто» («Boruto»), в различных анимационных сериалах, включая их отдельные части (такие как эпизоды, названия, персонажи, фоны, сценарии, картинки, изображения, логотипы и т.д.). В частности, компании принадлежат все авторские права на произведения «Naruto», «Naruto Shippuden», «Boruto», размещенные на сайте <https://www.tv-tokyo.co.jp>, включая (помимо прочего), все произведения, указанные в приложениях к аффидевиту. В соответствии со статьей 29 Закона об авторских правах Японии (16), авторское право на кинематографическое

произведение принадлежит производителю кинематографического произведения (продюсерской организации) и, в рассматриваемом случае, - лицу, подавшему возражение.

Кроме того, наличие у компании «ТВ Токио Корпорейшн Япония» исключительных прав на мультипликационный фильм «Наруто» подтверждается представленными сертификатами Бюро авторского права США (4-5) с приложенными к ним распечатками произведений.

В подтверждение известности аниме-сериала «Наруто» в России лицом, подавшим возражение, были представлены сведения о том, что данный сериал занимает девятое место в рейтинге аниме сервиса «Кинопоиск», третье место в рейтинге «Лучший аниме-сериал всех времен» сервиса <https://www.cybersport.ru/> (11). По данным сайта Википедия (6), на 2017 год сериал «Наруто» насчитывал 1817,2 просмотров в день у пользователей из Российской Федерации. Согласно информационной справке лицензионного агентства ООО «Мегасайлз» (12), лицо, подавшее возражение, начиная с 2021 года заключает лицензионные соглашения, предметом которых является передача исключительных прав на произведение.

Согласно представленным материалам и доводам возражения, обозначение



« » по сюжету аниме-сериала, является символом обособленной группы шиноби (ниндзя), имеющей название «Акацуки». Члены «Акацуки» носят особый вид одежды, а именно длинные чёрные плащи с красными облаками. В соответствии с главой 509 манги «Наруто» (на основе которой снят соответствующий сериал), красные облака представляют кровавый дождь, который упал в Амегакуре во времена войн, и означают символ правосудия для изначальных членов организации (8). Данный символ фигурирует во множестве эпизодов анимационного сериала «Naruto», в том числе, в 81 эпизоде (9).

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на

часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

С учетом сказанного, коллегия полагает, что символ группы шиноби аниме-сериала «Naruto» может быть признан составной частью (фрагментом) произведения, права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение.

Таким образом, материалы возражения подтверждают принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных прав на известный российскому потребителю аниме-сериал «Наруто», включая его отдельные части, которые является составной частью произведения и на которые также распространяются права компании «ТВ Токио Корпорэйшн Япония».

Оспариваемый товарный знак является тождественным произведению



« », права на которое возникли у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.07.2021).

Ввиду отсутствия на заседании коллегии правообладателя и предоставления им информации о наличии у него авторских прав на спорное обозначение либо информации, опровергающей вышеупомянутые доводы лица, подавшего возражение, о принадлежности ему прав на противопоставленное обозначение (тождественное с оспариваемым знаком), у коллегии нет оснований для отказа в удовлетворении возражения в связи с несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №861622 недействительным полностью.