

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 04.05.2023, поданное Суровой З.М., г. Сергиев Посад (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 715473, при этом установлено следующее.

**Наждаки**

Оспариваемый товарный знак « » по заявке

№ 2018743554, поданной 09.10.2018, зарегистрирован 10.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 715473 на имя ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГОРОШИНА», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.05.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 715473 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Сурова Зинаида Михайловна является соавтором и иллюстратором нескольких изданий книг-игр “Находилки”. Данным лицом в 2013, 2017 и 2020 годах были заключены лицензионные соглашения на воспроизведение, распространение книги «Находилки»;

- первая книга была выпущена издательством “Манн, Иванов и Фербер” в 2013 г., то есть в период намного более ранний, чем дата приоритета спорного товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, представлены акты о начислении авторских вознаграждений с 2013 г. по 2020 г., подтверждающие продажи экземпляров книг. Пик продаж был как раз до даты приоритета спорного товарного знака. Это говорит о том, что до даты приоритета книга была известна и пользовалась спросом у потребителей;

- книги “Находилки” представлены в крупных книжных интернет-магазинах и маркетплейсах;

- книги “Находилки” в разных изданиях под соавторством Суровой З.М. широко представлены в сети Интернет. Книгу можно найти на официальном сайте издательства “Манн, Иванов и Фербер”. На данном сайте представлены многочисленные рецензии на книгу, собранные с различных порталов и датированные ранее даты приоритета оспариваемого знака. Информация, отзывы и рецензии о книгах “Находилки” кроме тех, которые размещены на сайте издательства “МИФ”, размещены на различных книжных и детских информационных ресурсах;

- в 2013 г. издание “Находилки. Гуляем и познаем мир” была отмечена дипломом в номинации “Издания для детей” во Всероссийском конкурсе “Искусство книги. Традиции и поиск”. В 2014 г. книга “Находилки” попала в каталог лучших детских книг международной премии «Белые вороны» (“The White Ravens”). После этого книга была внесена в немецкую базу изданий webOPAC. Также в 2014 г. книга “Находилки” стала победителем в Национальном конкурсе дизайна книги “Жар-книга”;

- название произведения Суровой З.М. хорошо известно и сходно с оспариваемым знаком;

- товарный знак "Находилки" по свидетельству № 715473 зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ, которые являются однородными печатному изданию Суровой Зинаиды Михайловны. Несмотря на то, что применение пункта 9 статьи 1483 Кодекса не предполагает установление факта однородности товаров и услуг, стоит отметить, что товары 16 класса МКТУ однородны книгам, поэтому прослеживается прямая ассоциативность потребителя данных товаров с названием произведения.

В подтверждение изложенных доводов к возражению были представлены следующие материалы (копии):

1. Обложка первого издания "Находилки" 2013 г.;
2. Лицензионный договор № АВ 01/24-12-2012;
3. Обложка второго издания "Находилки" 2014 г.;
4. Лицензионный договор № АВ 03/21-02-2017;
5. Обложка четвертого издания "Находилки" 2017 г.;
6. Лицензионный договор № АВ 01/20-03-2020;
7. Каталог издательства "МИФ" "Children's Awesome";
8. Рекламный буклет книги "Находилки" на английском языке;
9. Китайское издание книги "Находилки";
10. Акты о начислении авторских вознаграждений с 2013 г. и 2020 г.;
11. Издание "Находилки. Весна-лето" 2023 г.;
12. Договор №ИПК/0133-22 и Спецификация к договору №ИПК/0133-22;
13. Дипломы за успехи в художественном оформлении книг "Находилки", "Занималки".

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №715473 недействительным полностью.

Корреспонденцией от 18.08.2023 лицо, подавшее возражение, представило следующие дополнения к возражению:

- лицо, подавшее возражение, связалось с соавтором серии книг "Находилки" Ксенией Дрызловой. Она подтверждает, что никаким образом не сотрудничала и не давала согласия правообладателю на регистрацию обозначения "Находилки" в качестве товарного знака.

С дополнениями к возражению были представлены следующие материалы:

14. Письменные пояснения соавтора серии книг "Находилки" Ксении Дрызловой;
15. Письмо издательства ООО "Манн, Иванов и Фербер";
16. Сводная краткая статистика продаж и выплат авторских вознаграждений Суровой Зинаиде Михайловне за период 2013-2020 гг.

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

С учетом даты (09.10.2018) 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 20.07.2015 № 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 название известного литературного произведения, авторские права на которое принадлежат Суровой З.М. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №715473.



Оспариваемый товарный знак «**Находилки**» состоит из словесного элемента, выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Н» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что лицу, подавшему возражение, принадлежат авторские права на название известного литературного произведения «Находилки», являющееся сходным с оспариваемым товарным знаком.

Как отмечается в возражении, Сурова З.М. является соавтором и иллюстратором книги-игры «Находилки», первая из которых была выпущена в 2013 году (1) издательством «Манн, Иванов и Фербер» на основании лицензионного договора (2) с лицом, подавшим возражение. Указанный договор был заключен на 4 года.

После окончания лицензии в 2017 году между Суровой З.М. и ООО «Манн, Иванов и Фербер» был заключен новый лицензионный договор (4) на воспроизведение, распространение, перевод литературного произведения «Находилки». Указанный договор также был заключен сроком на 4 года.

В 2020 году между Издательством «МИФ» и соавторами книги «Находилки»

(Суровой З.М. и Дрызловой К.А.) был заключен лицензионный договор (6) сроком на 5 лет на перевод, воспроизведение, распространение книги на иностранных языках во всем мире. Книга была издана на английском и китайском языках (7, 8, 9).

Суровой З.М. представлены акты о начислении авторских вознаграждений от издательства (10), сводная статистика продаж (16), свидетельствующие о стабильной реализации книги «Находилки», начиная с 2013 года.

Так, книги «Находилки» широко представлены в сети Интернет-магазинах и на маркетплейсах («Лабиринт», «Читай-город», «Book24», «Архипелаг», «Красный карандаш», «Подписные издания», «Буквоед», «Майшоп», Онлайн-магазин «Студия Артемия Лебедева», книжный магазин «Москва», «Передвижник», «LYVI.RU», «ЕСТЬ ВСЕ», «SIMA LAND», «OZON»).

На официальном сайте ООО «Манн, Иванов и Фербер» (<https://mann-ivanov-ferber.ru/book/children/nahodilki>), а также на иных упомянутых в возражении сайтах (например, [www.livelib.ru](http://www.livelib.ru), <https://knigogid.ru>, <https://parlambook.ru>, <https://detkipogodki.ru> и др.), представлены многочисленные рецензии, отзывы и информация о книгах «Находилки», размещенные в период до даты приоритета оспариваемого знака.

В 2013 году книга «Находилки» была отмечена дипломом (13) в номинации «Издание для детей» во всероссийском конкурсе «Искусство книги. Традиции и поиск». В 2014 году данная книга попала в каталог лучших детских книг международной премии «Белые вороны». Также книга «Находилки» стала победителем в национальном конкурсе дизайна книги «Жар-книга».

Материалы (12, 13) выходят за дату приоритета оспариваемого знака, в связи с чем не могут подтверждать доводы возражения, однако, они свидетельствуют о том, что в настоящее время также продолжается реализация книги «Находилки», где одним из авторов является Сурова З.М.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что Сурова З.М. является соавтором произведения под названием «Находилки», которое выпускалось и приобрело известность в период ранее даты приоритета оспариваемого знака. Указанное обозначение сходно с оспариваемым товарным

знаком, при этом Сурова З.М. (так же как и соавтор Дрызлова К.А. (14) не давали согласия правообладателю на регистрацию обозначения «Находилки» в качестве товарного знака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак, воспроизводящий наименование известного произведения не соответствует пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №715473 недействительным полностью.**