

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.03.2021, поданное компанией Энтертеймент Уан Ю-Кей Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657267, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2017711977 с приоритетом от 30.03.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2018 за №657267 на имя Овчинниковой Алены Алексеевны, г.Уфа (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем 12.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация

товарного знака по свидетельству №657267 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение – компания Энтертеймент Уан Ю-Кей Лимитед (Entertainment One UK Limited) (Великобритания) является правообладателем исключительных прав на персонажей из мультсериала «Маленькое королевство Бена и Холли» («Ben&Holly's Little Kingdom») (далее - Мультсериал) на основании свидетельства о регистрации авторского права на произведение № 2016-F-00246474, в



том числе персонажа по имени «Гастон» («Gaston»);

- Мультсериал является популярным как на территории всего мира, так и в Российской Федерации - канал русскоязычной версии данного Мультсериала на Интернет-платформе YouTube (<https://www.youtube.com/c/BenHollyRUS/about>), существующей с 10 февраля 2016 года, на сегодняшний день имеет 1,44 млн подписчиков и 880 570 926 просмотров;

- Мультсериал знаком российскому потребителю и является популярным мультсериалом, который транслируется с 2009 года по телевидению на территории России на федеральном канале «Карусель»: https://www.karusel-tv.ru/announce/14625-malenkoe_korolevstvo_bena_i_holli ;

- персонаж «Гастон» («Gaston») является одним из ключевых самостоятельных персонажей Мультсериала. Он появляется на экране в подавляющем большинстве эпизодов, имеет особенный отличительный вид, только ему присущие черты характера, в частности, описание персонажа «Гастон» («Gaston») содержится в Википедии;

- внешний вид персонажа «Гастон» («Gaston») является узнаваемым как часть произведения (Мультсериала), так и отдельно от него;

- персонаж «Гастон» («Gaston») является самостоятельным объектом авторского права и охраняется на территории стран всего мира в соответствии с Бернской

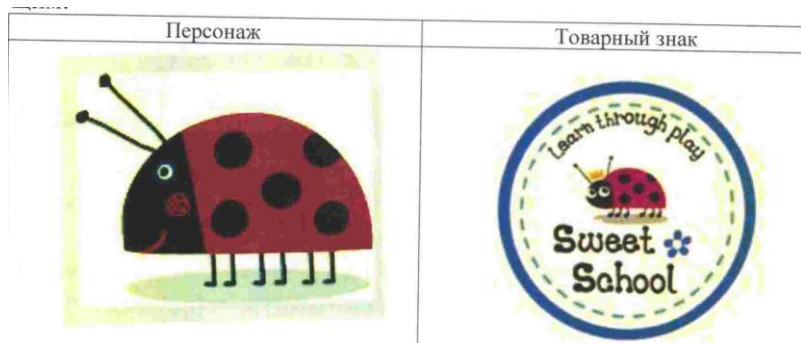
Конвенцией по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года и статьи 1256 Кодекса;

- Российская Федерация и Великобритания являются участницами Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1224 о присоединении к данной Конвенции), Всемирной конвенции об авторском праве (заключена в Женеве 6 сентября 1952 г., вступила в действие для СССР 27 мая 1973 г.);

- положения Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений и Всемирной конвенции об авторском праве предусматривают предоставление произведениям, созданным на территории одного Договаривающегося государства (в данном случае - Великобритании), на территории другого договаривающегося государства (Российской Федерации) такого же режима правовой охраны, что и для произведений, созданных на территории этого другого Договаривающегося государства;

- товарный знак по свидетельству № 657267 сходен до степени смешения с персонажем Мультсериала «Гастон» («Gaston»), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака и графическое изображение персонажа Мультсериала - «Гастон» («Gaston») представляют собой стилизованные изображения божьей коровки, при этом внешняя форма сравниваемых изображений сходна (тельце, выполненное в форме полукруга, шесть лапок, два усика на голове, тень под тельцем божьей коровки):



;

- элементы, акцентирующие внимание (пять черных пятен на теле божьих коровок, имеющих одинаковое расположение, изображение усиков в виде прямых линий с черными точками на концах, непропорционально тоненькие и маленькие лапки относительно тельца, тень под божьей коровкой в виде овала), сходны до степени смешения, при этом сравниваемые изображения выполнены в одном и том же сочетании цветов: черные лапки, голова, усики, пятна на тельце, красное тельце, белые глаза с черным зрачком, имеют одинаковое смысловое значение (изображение божьей коровки) и воспринимаются как сходные или родственные персонажи, в связи с чем ассоциируются друг с другом;

- используемый в Мультсериале шрифт сходен со шрифтом, которым выполнены словесные элементы оспариваемого товарного знака, характерной чертой которого являются точки на концах всех букв, кроме того, элемент в виде маленькой короны желтого цвета с тремя зубчиками имеется и в комбинированном товарном знаке № 657267 - идентичная корона изображена на голове у божьей коровки:



- поскольку персонаж «Гастон» («Gaston») непосредственно ассоциируются с Мультсериалом, то практически полная идентичность используемых в товарном знаке и в Мультсериале шрифтов повышает степень сходства сравниваемых объектов и может привести к предположению потребителей об их возможной принадлежности одному правообладателю: как в Мультсериале, так и в спорном товарном знаке присутствуют геометрические фигуры, границы которых выполнены широкой линией синего цвета, которая внутри геометрической фигуры дублируется пунктиром голубого цвета;

- согласно свидетельству о регистрации авторского права на произведение №2016-F-00246474 лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на персонажей Мультсериала, в том числе персонажа «Гастон» («Gaston»), с 16 марта 2016 года, т.е. авторские права у него возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.03.2017), при этом регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена в отсутствие соответствующего согласия лица, подавшего возражение, как правообладателя персонажа Мультсериала «Гастон» («Gaston»);

- исходя из перечня, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №657267, можно сделать вывод о том, что он используется для товаров и услуг, связанных с детским образованием, следовательно, потребителями товаров и услуг, маркируемых указанным обозначением, являются дети и их родители, а поскольку Мультсериал предназначен для детей дошкольного и школьного возраста, то можно говорить о том, что целевая аудитория, для которой создаются товары и услуги, маркируемые товарным знаком № 657267, идентична целевой аудитории Мультсериала, что свидетельствует о возможности отнесения потребителями товаров и услуг, реализуемых правообладателем оспариваемого товарного знака, к тому же источнику происхождения, что и Мультсериал;

- на момент подачи заявки на регистрацию обозначения (30.03.2017) Мультсериал уже был широко известен и популярен на территории Российской Федерации, что является препятствием для регистрации обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657267 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о товарном знаке №657267 [1];
- копия выписки из ЕГРИП в отношении Овчинниковой А.А. [2];
- копия свидетельства о регистрации авторского права на произведение, рег. №2016-F-00246474 с нотариально заверенным переводом на русский язык [3];

- Сертификат инкорпорации компании от 14 ноября 1994 года (Certificate of incorporation of private limited company) [4];
- заверенная выписка ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED (Энтертеймент Уан ЮК Лимитед) от 19.02.2021 [5];
- статья из Википедии о мультсериале «Маленькое королевство Бена и Холли» [6];
- скриншоты Интернет-ресурсов, подтверждающих известность мультсериала «Маленькое королевство Бена и Холли» [7].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, поступивший в Роспатент 27.05.2021, в котором выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

Исходя из представленной таблицы и описания спорного обозначения, правообладатель делает вывод о том, что спорное обозначение и противопоставленное произведение искусства оказывают различное зрительное впечатление и не могут быть признаны тождественными или сходными: спорное обозначение представлено в виде круга с внутренней и внешней окантовкой с расположенной в центральной части стилизованной божьей коровкой, имеющей округлые формы, что существенно меняет ее изображение в целом и отличает от противопоставленного произведения искусства, для которого характерно угловатое исполнение всех персонажей и элементов мультфильма.

Также в спорном обозначении нет отдельно выделенного доминирующего элемента, поскольку доминирующее положение принадлежит двум элементам - изображению божьей коровки и словесному элементу «Sweet School», что не позволяет потребителю акцентировать внимание на одном элементе.

Кроме того, подтверждением отсутствия сходства до степени смешения, по мнению правообладателя, является ссылка лица, подавшего возражение, на дополнительные элементы (шрифт, корона, цветок и т.п.), присутствующие в спорном знаке, которые также необходимо учитывать.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак «Sweet School» не содержит сведений,

которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то есть применительно к товарам и услугам 16, 41 классов МКТУ.

Правообладатель полагает, что представленных лицом, подавшим возражение, сведений о трансляции мультфильма на территории Российской Федерации и наличии на этом основании известности и популярности у мультфильма и персонажа, недостаточно для вывода о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/услуг. Указанные в возражении статистические данные о количестве подписчиков и просмотрах представлены на дату обращения с возражением, но не на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В отзыве отмечено отсутствие доказательств возникновения ассоциативной связи между обозначением и товарами какого-либо иного лица, отличного от правообладателя оспариваемого товарного знака (например, затрат на рекламу, территорию продаж товаров/услуг и их объемы, интенсивности использования обозначения, сведений об информированности потребителей и т.д.) до даты подачи заявки.

Правообладатель отмечает, что материалы возражения не содержат документов, доказывающих известность персонажа до даты приоритета оспариваемой регистрации, поскольку представлены сведения о количестве просмотров на сегодняшний день.

Правообладатель также полагает, что лицом, подавшим возражение, не обоснована охраноспособность персонажа произведения в отрыве от самого художественного произведения: в отрыве от мультсериала «Маленькое королевство Бена и Холли» («Ben&Holly's Little Kingdom»), персонаж Гастона не является узнаваемым и не ассоциируется с самим произведением, поскольку не имеет индивидуализирующих его признаков и представляет собой просто примитивное изображение насекомого.

По мнению правообладателя, доказательства, подтверждающие принадлежность авторского права лицу, подавшему возражение, являются ненадлежащими, поскольку из представленного свидетельства о регистрации авторского права на произведение от 16.03.2016 за регистрационным номером 2016-А-00246474, выданного Китайским

центром авторского права, не следует, что авторское право принадлежит компании ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED (ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ УАН ЮКЕЙ ЛИМИТЕД), так как не указан регистрационный номер компании-заявителя, адрес и дата регистрации в качестве юридического лица. С полной достоверностью установить лицо, которое обладает авторским правом на персонаж, из представленных документов невозможно.

Правообладатель также отмечает, что из свидетельства следует, что ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED (ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ УАН ЮКЕЙ ЛИМИТЕД) получило преданные компанией Эстли Бэйкер Дэвис ЛТД (Astley Baker Davies Ltd) на 50% права владения художественным произведением 31 декабря 2005 года, однако компания Эстли Бэйкер Дэвис ЛТД (Astley Baker Davies Ltd) была зарегистрирована 8 августа 2007 года и не могла быть стороной сделки, совершенной в 2005 году, что подтверждается сертификатом о регистрации компании и сертификатом о регистрации изменения названия компании Эстли Бэйкер Дэвис ЛТД (Astley Baker Davies Ltd) per. номер 6337822.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены сертификат о регистрации компании и сертификат о регистрации изменения названия компании Эстли Бэйкер Дэвис ЛТД (Astley Baker Davies Ltd) per. номер 6337822 (копия) с нотариально заверенным переводом.

В дополнение к ранее представленным материалам 19.07.2021 от лица, подавшего возражение, поступило пояснение на отзыв с приложением следующих материалов:

- скриншоты, подтверждающие ассоциативную связь товарного знака с персонажем Мультсериала - «Гастон» («Gaston») [8];
- копия нотариального протокола осмотра сайтов в сети Интернет [9];
- руководство по использованию элементов фирменного стиля для языкового клуба раннего развития [10];
- скриншоты с сайта «Кинопоиск» [11];
- сертификат инкорпорации Astley Baker Davies LTD, per. № 4616833, [12];
- сертификат об изменении наименования компании, per. № 4616833 [13];

- сертификат инкорпорации EURO TUB LIMITED, per. № 6337822 [14];
- сертификат об изменении наименования компании, per. № 6337822 [15];
- годовой отчет компании Astley Baker Davies LTD, per. № 6337822, по состоянию на 26 октября 2015 года с полным списком акционеров [16].

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

С учетом даты приоритета (30.03.2017) 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно положениям пункта 9 (1) 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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее окружность синего цвета, внутри которой расположена меньшая по диаметру пунктирная окружность голубого цвета. В центре обозначения, внутри обеих окружностей, расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения божьей коровки с короной и тенью, выполненной в красном, черном, белом, желтом и сером цветах. Над указанным элементом расположен словесный элемент «Learn through play», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, буква «L» заглавная, остальные буквы строчные. Под элементом «божья коровка» расположен словесный элемент «Sweet School», выполненный в две строки оригинальным шрифтом буквами черного цвета латинского алфавита. Буквы «S» - заглавные, остальные строчные. Справа от элемента «Sweet» расположен изобразительный элемент в виде цветка синего цвета.

Словесный элемент «School» является неохраняемым в составе товарного знака.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ:

16 - авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши; плакаты; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные;

белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вошенная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дубликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клей] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листовки; флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры

типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; несесеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из

бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона.

41 - академии [обучение]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; прокат оборудования для игр; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты.

Товарный знак охраняется в синем, голубом, красном, черном, белом, желтом, сером цветовом сочетании.


Изображение божьей коровки, расположенное в центральной части товарного знака, благодаря своему оригинальному исполнению за счет высокой степени стилизации и яркой цветовой гамме, обладает высокой степенью различительной способности, в силу чего играет существенную роль в индивидуализации товаров и услуг и доминирует наряду со словесными элементами.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый комбинированный товарный знак включает в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения

божьей коровки, который сходен до степени смешения с изображением



«  » персонажа по имени Гастон известного мультсериала «Маленькое королевство Бена и Холли» («Ben&Holly's Little Kingdom»), обладателем исключительного права на который является лицо, подавшее возражение, что подтверждается приложенным к возражению свидетельством о регистрации авторского права на произведение № 2016-F-00246474 [3].

В соответствии с пунктом 82 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019, с учетом пункта 3 статьи 1259 Кодекса, согласно которому охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

При подтверждении наличия индивидуализирующих характеристик действующего лица произведения его охраноспособность в качестве персонажа (пункт 7 статьи 1259 Кодекса) презюмируется.

При сравнении изобразительного элемента оспариваемого товарного знака с графическим изображением персонажа Гастон упомянутого мультсериала, представляющих собой стилизованное изображение божьей коровки, следует учитывать признаки, указанные в пункте 43 Правил, а именно: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Сравнительный анализ изображений божьей коровки в оспариваемом товарном знаке и персонажа мультсериала показал сходство их внешней формы в виде полукруга, разделенного на головку черного цвета с двумя усиками и тельце красного цвета с пятью одинаковыми расположенными черными пятнами, шесть тоненьких лапок и тень под тельцем божьей коровки в виде овала, при этом лапки изображены

непропорционально тоненькими и маленькими относительно тельца.

Кроме того, оба изображения совпадают по смыслу, являются стилизованными, выполнены в одном и том же сочетании цветов: черные лапки, голова, усики, пятна на тельце; красное тельце; белые глаза с черным зрачком.

Таким образом, сравниваемые изображения являются сходными, что определяет общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Лицо, подавшее возражение, представило документ [3], в котором представлены различные персонажи мультсериала, включая изображение персонажа Гастон, выполненное в стилизации, позволяющей индивидуализировать этого персонажа как часть конкретного произведения, наделенного особыми чертами характера, при этом наличие у персонажа имени индивидуализирует его как часть произведения, которая может охраняться отдельно от самого мультсериала, что также подтверждается представленными сведениями из Википедии [6]: «...Божья Коровка Гастон - Нечистоплотен: любит когда в его пещере грязно. Владеет некоторыми собачьими повадками. Живёт в небольшой кочке неподалёку от маленького замка. Возраст — 10 лет».

«Маленькое Королевство Бена и Холли» (англ. Ben & Holly's Little Kingdom) — британский мультсериал для детей дошкольного и школьного возраста, выпущенный в эфир в апреле 2009 года. Мультсериал транслируется телеканалами «Nickelodeon» и «Карусель» в 43 странах, в том числе в России и Балтии. На данный момент вышло 104 серии, каждая продолжительностью около 11 минут.

Шоу создано Невилом Этли и Марком Бейкером и спродюсировано Филом Дэвисом в Astley Baker Davies Limited — студии, отвечающей за мультсериал Свинка Пеппа (https://ru.wikipedia.org/wiki/Маленькое_королевство_Бена_и_Холли).

Коллегия полагает также убедительным довод лица, подавшего возражение, о том, что узнаваемость и ассоциацию именно с персонажем мультсериала Гастон в оспариваемом товарном знаке усиливают иные изобразительные элементы (корона, цветок, способ исполнения контура), а также идентичность шрифта, использованного для выполнения словесных элементов оспариваемого товарного знака.

Трансляция мультсериала на телеканале «Карусель» подтверждает известность как самого мультсериала, так и его персонажа по имени Гастон до даты

приоритета оспариваемой регистрации, принимая во внимание, что «Карусель» — это российский федеральный государственный международный телеканал для детей и юношества, который вещает круглосуточно из Москвы, из телецентра «Останкино» (АСК-3) по всей России и во многих странах мира и является крупнейшим по охвату детским каналом России (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Карусель_\(телеканал\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Карусель_(телеканал)))).

Что касается довода правообладателя о том, что из представленных документов невозможно достоверно установить лицо, которое обладает авторским правом на персонаж, то лицом, подавшим возражение, представлен комплект документов [12] – [16], из которых следует, что сделка по передаче 50% права на владение художественным произведением «Бен, Холли, Гастон, Няня Плам, Король Чертополох», совершенная 31 декабря 2005 года, была осуществлена между компанией Astley Baker Davies LTD, пер. № 4616833, созданной 13 декабря 2002 года и 29 августа 2007 переименованной в ABD ANIMATIONS LIMITED.

Компания Astley Baker Davies LTD, пер. № 6337822, на которую ссылается правообладатель в своем отзыве, до 29 августа 2007 года, именовалась EURO TUB LIMITED.

Компания ABD ANIMATIONS LIMITED (Astley Baker Davies LTD до 29.08.2007), пер. № 4616833, и компания Astley Baker Davies LTD (EURO TUB LIMITED до 29.08.2007), пер. № 6337822, являются аффилированными по отношению друг к другу юридическими лицами, поскольку имеют одних и тех же учредителей, что подтверждается сертификатами об инкорпорации указанных компаний. При этом с 2015 года лицо, подавшее возражение, владеет 70% компании Astley Baker Davies LTD (EURO TUB LIMITED до 29.08.2007), пер. № 6337822.

Кроме того, компании зарегистрированы по одному и тому же адресу. В настоящее время компания Astley Baker Davies LTD является дочерней фирмой Entertainment One UK Limited.

Следует отметить, что правообладатель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о наличии у него каких-либо прав на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №657267, ранее даты возникновения авторского права у лица, подавшего возражение.

Довод возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, включенных в перечень оспариваемой регистрации, мотивирован известностью и популярностью мультсериала «Маленькое Королевство Бена и Холли», благодаря чему, по мнению лица, подавшего возражение, любые товары с изображением отдельных персонажей этого мультсериала, могут восприниматься потребителем как официальная атрибутика, производимая создателями мультсериала в маркетинговых целях.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат фактических данных об осведомленности российских потребителей относительно товаров и услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, в частности, в подтверждение указанного довода не были представлены, например, результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, в качестве производителя соответствующих товаров и услуг, которые позволили бы прийти к выводу о возникновении у оспариваемого товарного знака способности на дату его приоритета, породить в сознании российского потребителя не соответствующие действительности ассоциации относительно лица, производящего товары 16 класса и оказывающего услуги 41 класса, включенные в перечень оспариваемой регистрации.

Таким образом, материалов, приложенных к возражению, недостаточно для обоснованного вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением требований пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия полагает, что он доказан совокупностью представленных документов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657267 недействительным полностью.