

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.11.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768474, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Истории Гарри», г. Балашиха (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Истории Гарри»), при этом установила следующее.


Оспариваемый словесный товарный знак «**Театр теней**» по заявке №2019764048 с приоритетом от 12.12.2019 зарегистрирован 21.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №768474 в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Десятое королевство», 143720, Московская обл., Шаховский р-н, д. Ховань, 47 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 21.07.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №14 за 2020 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №768474 в отношении части товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, предоставлена в нарушение требования пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «Истории Гарри» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку ведет предпринимательскую деятельность в области производства и реализации товаров 28 класса МКТУ, в частности, настольных детских игр и сопутствующих товаров, среди которых настольная игра «Театр теней», также подало заявку №202028321 на регистрацию товарного знака



«», при этом ООО «Истории Гарри» лишено возможности указать словесный элемент «ТЕАТР ТЕНЕЙ» в качестве дискламированного элемента товарного знака по заявке №2020728321, в силу наличия действующей регистрации противопоставленного оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474;

- оспариваемый товарный знак «Театр теней» по свидетельству №768474 представляет собой словосочетание, которое согласно словарно-справочным данным представляет собой название формы визуального искусства, в котором театральное представление формируется за счет игры света и тени, посредством использования плоских кукол (из картона, кожи, специальной цветной пленки) находящихся между источником света и экраном или накладываются на него;

- в настоящее время «Театр теней» представляет собой настольную обучающую игру для детей от 3-х лет, позволяющую устроить театральное представление (спектакль) непосредственно в домашних условиях по мотивам известных сказок или собственных фантазий;

- для функционирования настольной игры «Театр теней» (для создания театрального представления) используются соответствующие комплектующие: 1) красочная ширма для представлений; 2) плоские куклы, представляющие собой персонажи и декорации для игры; 3) подставка для подсветки телефоном;

- как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи возражения настольная игра «Театр теней» производилась, сертифицировалась и реализовывалась на территории Российской Федерации различными производителями, сведения о такой продукции освещались в средствах массовой информации;

- таким образом, оспариваемый товарный знак «Театр теней» по свидетельству №768474 прямо указывает на конкретный вид товара, в частности, на развивающую детскую игру, т.е. является описательным для товаров 28 класса МКТУ *«игры, игрушки; головоломки из набора элементов для составления картины; домики для кукол; игрушки с подвижными частями / мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры-конструкторы; игры настольные; карточки для игр; комнаты для кукол; контроллеры для игрушек; кубики строительные [игрушки]; куклы; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; пленка защитная для экранов игровых консолей; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; приставки игровые; приставки игровые портативные; салфетки-игрушки; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; фигурки [игрушки]»;*

- для части товаров 28 класса МКТУ *«аппараты для видео игр; елочные украшения; автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; емкости для игральных костей; змеи бумажные; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игры с кольцами; изделия игрушечные, имитирующие косметику; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карточки для игр; карты для бинго;*

карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; коврики развивающие детские; колокольчики для новогодних елок; контроллеры для игровых консолей; конфетти; кости игральные; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; маджонг; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мишени; мишени электронные; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; мячи для игры; нарды; одежда для кукол; палатки игровые; перчатки для игр; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пистоны [игрушки]; пластические массы для лепки в качестве игрушки; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; приспособления для пускания мыльных пузырей [игрушки]; ракетки; роботы игрушечные; самокаты [игрушки]; слот-машины [игровые автоматы]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; тобогганы [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; фишки для азартных игр; фишки [жетоны] для игр; футбол настольный; хлопушки для праздников; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; шарики для игр; шары для игр; шары надувные для игр; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шляпы бумажные для праздников» оспариваемый товарный знак по свидетельству №768474 является ложным, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его свойств.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768474 недействительным частично в отношении приведенных в возражении товаров 28 класса МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии):

- Данные интернет-портала Словари и энциклопедии на Академике с определением «Театр теней»: «Большая советская энциклопедия», М.: 1969—1978, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/138588/Театр> (1);

- Данные интернет-портала Словари и энциклопедии на Академике с определением «Театр теней»: Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/289434> (2);

- Обучающая книга «Театр теней» (3);

- Сведения об игре «Театр теней Папатон» на Google Play (4.1);

- Сведения об игре «Театр теней «Истории Гарри» на Google Play (4.2);

- Выписка из Госреестра ТЗ по товарному знаку №768474 (5);

- Театр теней – волшебные книги для детей (Shadowplaybook.ru) (6.1);

- Театр теней. Крошки в окошке - лучший подарок для ребёнка! ([www.teatr-teney.ru](http://www.teatr-teney.ru)) (6.2);

- Домашний Театр теней ([play-dom.com](http://play-dom.com)) (6.3);

- Театр теней ([myshady.ru](http://myshady.ru)) (6.4);

- Театр теней для детей ([www.papatonkids.com](http://www.papatonkids.com)) (6.5);

- Театр теней «Истории Гарри» ([historygarry.ru](http://historygarry.ru)) (6.6);

- Статья «Я представляла, как семья собирается вечером и разыгрывает домашний теневой спектакль», Наталья Андреева от 23.08.2018, Папмамбук (7.1);

- Статья «Театр теней. Как сделать бизнес на детских книгах для вечерних домашних спектаклей», Biz360.ru (7.2);

- Детская книга «Театр теней», Boomstarter (7.3);

- Сюжет программы «Театр теней» на канале «Женская логика» YouTube (7.4);

- Сюжет программы «Женская логика. Театр теней» на канале МРадио (7.5);

- Свидетельство Экспоцентра о демонстрации товарного знака на выставке 2018 г. (7.6);

- Театр теней «Крошки в окошке. Когда ждешь темноты», интернет-магазин myToys.ru (8.1);

- Настольный кукольный театр теней. Колобок, интернет-магазин OZON (8.2);

- Ширма для кукольного театра теней, купить интернет-магазин OZON (8.3);

- Книга «Кот в сапогах. Театр Теней, интернет-магазин OZON (8.4);

- Товарная накладная №687 от 05.11.2019 (8.5);

-Товарная накладная №701 от 11.11.2019 (8.6);

- Товарная накладная №19 от 17.08.2020 (8.7);
- Товарная накладная №31 от 31.08.2020 (8.8);
- Товарная накладная №20 от 17.08.2020 (8.9);
- Кукольный театр «Театр теней» на Яндекс.Маркете (8.10);
- ЕАЭС. Сертификат соответствия (9.1);
- Таможенный союз. Сертификат соответствия (9.2).

На заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, лицо, его подавшее, представило также образцы продукции, а именно детские игровые наборы «Театр теней», произведенные ООО «Истории Гарри» (10).

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свои доводы относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака, которые сводятся к следующему:

- ООО «Истории Гарри» согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) зарегистрировано в качестве юридического лица 17.02.2020, в перечне осуществляемых им видов деятельности производство игр и игрушек не значится, кроме наличия поданной заявки №2020728321 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «Театр теней» иной информации о заинтересованности в подаче возражении не имеется;

- поскольку лицо, подавшее возражение, не представило сведений о своей производственной деятельности в сфере игр и игрушек, заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768474 является недоказанной, а действия ООО «Истории Гарри» по подаче возражения можно квалифицировать как злоупотребление правом согласно положениям статья 10 Кодекса;

- в свою очередь ООО «Десятое Королевство» согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Десятое Королевство» осуществляет производство игр и игрушек, с 2002 года разрабатывает и изготавливает развивающие и обучающие игры, детские игрушки, которые реализуются на территории Российской Федерации (сайт <https://www.10kor.ru/information/about>), имеет ряд патентов на свою продукцию, а

также свыше 100 зарегистрированных знаков, среди которых «ПОЛЕ ЧУДЕС» по свидетельству №438941, «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» по свидетельству №200252;

- разработанная ООО «Десятое королевство» и сертифицированная детская игра «Театр теней» была разработана до даты приоритета заявки №2020728321, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, при этом за период с арта по декабрь 2020 года было произведено 14104 комплекта игры и реализовано 13258 штук на сумму свыше 3998430 рублей;

- таким образом, ООО «Десятое королевство» осуществляет производство игр и игрушек», является добросовестным налогоплательщиком и предпринимателем, имеет собственное производство и обеспечивает работой более 200 человек, в частности, настольной игры «Театр теней»;

- в поступившем возражении отсутствуют доказательства описательного характера обозначения «Театр теней» по отношению к товарам 28 класса МКТУ, поскольку оно представляет собой вид театрального искусства, следовательно, относится к услугам 41 класса МКТУ «представления театральные; представления театрализованные»;

- в соответствии с ТР ТС 008/2011 все игры классифицируются по следующим видам: игровой комплект; игровой набор; игрушка; игрушка для игры на воде; игрушка настольно-печатная; игрушка мягконабивная;

- по своему содержанию игры бывают следующих видов: подвижные игры; сюжетно-ролевые игры; компьютерные игры; дидактические игры, при этом последние подразделяются на игры с дидактическими игрушками, настольно-печатные игры, словесные игры, псевдосюжетные игры (см. <http://sadi40.spb.ru>);

- все вышеуказанные источники информации не содержат такого вида игр как «театр теней»;

- следовательно, для товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки, настольные игры» обозначение «Театр теней» является фантазийным названием игры, прямо не указывающим на ее содержание, ее условия и назначение;

- поскольку ООО «Десятое Королевство» использует оспариваемый товарный знак только для товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки, настольные игры»,

сокращение его перечня в соответствии с положениями статьи 1505 Кодекса и пунктом 40 Правил ППС исключает претензии лица, подавшего возражение, по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы (копии):

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Истории Гарри» (11);
- Выписка из ЕГРЮЛ сведения об ООО «Десятое королевство» (12);
- Сертификаты на продукцию ООО «Десятое королевство» (13);
- Информация о доменном имени 10kor.ru (14);
- Информация о зарегистрированных товарных знаках ООО «Десятое королевство» на территории Украины, Республики Беларусь, Казахстане (15);
- Справка о реализации игры «Театр теней» (16).

Следует указать, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, указало на следующие обстоятельства:

- в обоснование своей заинтересованности при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768474 ООО «Истории Гарри» представило непосредственные доказательства осуществляемого им производства игры «Театр теней», при этом отсутствие в ЕГРЮЛ сведений об осуществлении таких видов экономической деятельности как «производство игрушек» не имеет значения для настоящего спора, поскольку соответствующий товар может изготавливаться по заказу третьими лицами в целях дальнейшей реализации;

- правообладателем не представлены сведения о наличии у оспариваемого товарного знака приобретенной различительной способности, информация же о зарегистрированных товарных знаках на территории иных государств, наличие сайта и данные о производственной деятельности ООО «Десятое королевство» не имеют правового значения для настоящего спора;

- представленная справка правообладателя о количестве произведенной и реализованной продукции под товарным знаком «Театр теней» не подтверждается иными документами;



- отсутствие «Театра теней» как вида настольной игры в информационных источниках, таких как словари, технические регламенты, государственные стандарты, не означает отсутствие у данного обозначения определенной характеристики, понятной потребителю;

- доказательства информированности потребителя о наличии такой игры как «Театр теней» задолго до приоритета оспариваемого товарного знака представлены в материалах возражения;

- следовательно, для части товаров 28 класса МКТУ, указанных в возражении, оспариваемый товарный знак будет являться описательным, для части ложным или вводящим потребителя в заблуждение, а для товаров 28 класса МКТУ, относящихся к спортивному инвентарю и рыболовным снастям, фантазийным.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (12.12.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности,

о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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.

Оспариваемый товарный знак «**Театр теней**» по свидетельству №768474 с приоритетом от 12.12.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №768474 предоставлена для широкого перечня товаров 28 класса МКТУ *«игры, игрушки; аппараты для видео игр; гимнастические и спортивные товары; елочные украшения; автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; бумеранги; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; гантели гимнастические; гироскопы и стабилизаторы полета для воздушных моделей; головоломки из набора элементов для составления картины; голубки из глины [мишени]; груши подвесные; датчики клева [принадлежности рыболовные]; дельтапланы; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; диски спортивные; домики для кукол; домино; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; емкости для игральных костей; жилеты для плавания; жумары [альпинистское снаряжение]; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями / мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры-конструкторы; игры настольные; игры с кольцами; изделия игрушечные, имитирующие косметику; изделия надувные для плавания в бассейне; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты*

лыжные; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; катушки рыболовные; качалки-лошади [игрушки]; качели; качели для йоги; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек; конфетти; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; кости игральные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; крючки рыболовные; кубики строительные [игрушки]; куклы; ласты для дайвинга / ласты для подводного плавания; ласты для плавания; ласты для рук / перчатки перепончатые для плавания; ленты для художественной гимнастики; лески рыболовные; лески рыболовные из кишок животных; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; лыжи роликовые; маджонг; манки для охоты; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; маски фехтовальные; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; маты для досок с парусом; машины для подачи мячей; медведи плюшевые; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; мячи для игры; наживки искусственные; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [товары спортивные]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [товары спортивные]; нарды; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; одежда для кукол; оружие фехтовальное; палатки игровые; палки для роликовых лыж; палки лыжные; палочки для мажореток; парaplаны; патинко; перчатки бейсбольные; перчатки боксерские; перчатки для гольфа; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; перчатки фехтовальные; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пистоны [игрушки]; пластические массы для лепки в качестве игрушки; пленка защитная для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; покрытия для


опорных поверхностей лыж; поплавки для плавания; поплавки рыболовные; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; пояса для плавания; пояса тренировочные для талии; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; приспособления маркерные для записи при игре в бильярд; приставки игровые; приставки игровые портативные; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; роботы игрушечные; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные [товары спортивные]; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сани для бобслея; сани [товары спортивные]; сачки для бабочек; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; слот-машины [игровые автоматы]; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снег искусственный для новогодних елок; снегоступы; сноуборды; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы для настольного тенниса; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для гольфа, на колесах или без них; сумки для крикета; сумки-тележки для гольфа; тобогганы [игрушки]; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для бросания теннисных мячей; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр; устройства и оборудование для боулинга; фигурки [игрушки]; фишки для азартных игр; фишки [жетоны] для игр; футбол настольный; хлопушки для праздников; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары

*надувные для игр; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шесты для прыжков; шляпы бумажные для праздников; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]; эспандеры [тренажеры]».*

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Согласно сведениям поступившего возражения, ООО «Истории Гарри» подало



на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «» по заявке №2020728321 с приоритетом от 03.06.2020 для индивидуализации товаров 28 класса МКТУ, при этом оспариваемый товарный знак по свидетельству №768474 явился препятствием для регистрации товарного знака ООО «Истории Гарри».

Из материалов возражения (8.7), (8.8), (10) усматривается, что ООО «Истории Гарри» является изготовителем и поставщиком детской игры «Театр теней Истории Гарри» и комплектующих для нее, т.е. товаров 28 класса МКУ.

Принимая во внимание наличие поданной заявки на обозначение, включающее спорный словесный элемент «Театр теней» для товаров 28 класса МКТУ, а также производство и реализацию продукции под этим обозначением, коллегия усматривает наличие заинтересованности ООО «Истории Гарри» при подаче возражения.

Довод правообладателя о том, что в выписке из ЕГРЮЛ (11) отсутствует упоминание производственной деятельности ООО «Истории Гарри» по выпуску игр и игрушек, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку опровергается представленной накладной на поставку соответствующей игры (8.7), (8.8) и образцами этой продукции (10) с соответствующими сведениями о производителе и поставщике. Кроме того, в процессе деятельности юридического лица осуществляемые им виды экономической деятельности могут быть изменены,

следовательно, сама по себе выписка из ЕГРЮЛ не свидетельствует о невозможности осуществление ООО «Истории Гарри» деятельности по производству игрушек.

Что касается мнения правообладателя о том, что действия ООО «Истории Гарри» по подаче настоящего возражения носят в себе признаки злоупотребления правом, то оно принято коллегией к сведению, однако установление подобного факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению не подлежит.

Вместе с тем по существу поступившего возражения, основанием для подачи которого явилось несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №768474 включает в свой состав лексические единицы русского языка «Театр» и «теней», образующие устойчивое словосочетание с конкретным смысловым значением, известным до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474.

Так, согласно Большой советской энциклопедии (1) «театр теней» - это вид театрального зрелища, в котором сюжет раскрывается с помощью динамических кадров-картин, спроецированных на экране плоскими фигурками из картона, кожи или особых цветных плёнок, управляемых артистами с помощью палочек, прикрепленных к сочленениям кукол (иногда используется система управления с помощью нитей). Куклы освещаются сзади, контражуром — на экране появляется черно-белое или цветное изображение. Для театра теней характерно обращение к эпосу, фольклору, традиционное сохранение сюжетов. В советском театре теней наибольшую известность получили работы художников И.С. Ефимова и Н.Я. Ефимова (20-е гг.). В 1937 создан Московский театр теней имени Н.И. Смирнова.

Большой энциклопедический словарь (2) определяет «театр теней» как форму визуального искусства, в котором театральное представление формируется за счет игры света и тени, посредством использования плоских кукол (из картона, кожи,



специальной цветной пленки) находящихся между источником света и экраном или накладываются на него.

Как справедливо отметил правообладатель, являясь театральным видом искусства, «театр теней» прежде всего соотносится с услугами 41 класса МКТУ «представления театральные; представления театрализованные», в отношении которых оспариваемый товарный знак не зарегистрирован.

Вместе с тем, как следует из вышеуказанных словарно-справочных источников информации, указанное театральное представление осуществляется посредством кукол, управляемых палочками или нитками.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (3) – (9) усматривается, что обозначение «Театр теней» используется на территории Российской Федерации в качестве наименования настольной детской игры, позволяющей устраивать театральное представление (спектакль) непосредственно в домашних условиях.

Для функционирования настольной игры «Театр теней» (для создания театрального представления) используются соответствующие комплектующие. Так, чаще всего, в набор настольной игры «Театр теней» входят: 1) ширма для представлений; 2) плоские куклы, представляющие собой персонажи и декорации для игры; 3) подставка для подсветки телефоном.

Из приложений (7.1), (7.2), (7.3), (7.4), (7.5) следует, что настольная игра Н. Андреевой «Театр теней» в 2017-2018 годах, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака, рекламировалась в средствах массовой информации, в том числе, на некоммерческом гуманитарном проекте «Папмамбук», в Интернет-журнале для предпринимателей сферы малого бизнеса «BIZ360», на Интернет-портале малого предпринимательства «BOOMSTARTER», а также в эфире радио «МЕДИАМЕТРИКС» в программе «Женская логика».

Кроме того, в период с 25-28 сентября 2018 года игра «Театр теней» ИП Корсокова М.В. была представлена на 24-й Международной выставке «Индустрия детских товаров «Мир детства-2018», которая проводилась на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (7.6).

Также правообладателем представлены сертификаты соответствия (9.1), (9.2) Евразийского экономического союза (срок действия с 16.08.2019) и Таможенного союза (срок действия с 19.03.2014), свидетельствующие о сертификации игрушки «Театр теней», произведенной ИП Корсаковой Т.В. и компанией Top That Publishing plс, Соединенное королевство до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На дату подачи настоящего возражения настольная игра «Театр теней», представлена в таких интернет-магазинах как myToys.ru (8.1), OZON (8.2), производится и реализуется различными производителями (8.1) (8.10), среди которых лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака, а также третьи лица.

В этой связи, как справедливо отмечается лицом, подавшим возражение, обозначение «Театр теней», как название настольной игры для детей с определенными свойствами и назначением, а также комплектующих для нее должно оставаться свободным для использования в гражданском обороте для использования различными лицами в качестве описательной характеристики товаров. К такой продукции относятся приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474 товары 28 класса МКТУ *«игры, игрушки; игры комнатные; игры настольные; куклы; марионетки; фигурки [игрушки]»*.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768474, единственным индивидуализирующим элементом которого является словесное обозначение «Театр теней» в отношении указанных товаров 28 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует констатировать, что отзыв правообладателя не содержит доказательств того, что обозначение «Театр теней» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474 приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации исключительно ООО «Десятое королевство».

Для иных указанных в возражении товаров 28 класса МКТУ *«головоломки из набора элементов для составления картины; домики для кукол; игрушки с подвижными частями / мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша;*

*игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры-конструкторы; карточки для игр; комнаты для кукол; контроллеры для игрушек; кубики строительные [игрушки]; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; модели [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; пленка защитная для экранов игровых консолей; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями; приставки игровые; приставки игровые портативные; салфетки-игрушки; устройства для демонстрации фокусов; устройства для игр»* довод возражения об описательности обозначения «Театр теней» представляется декларативным. Лицом, подавшим возражение, не представлено документов, из которых бы усматривалось, что для этой группы товаров обозначение «Театр теней» вызывает в сознании потребителя прямые ассоциации с продукцией определенного вида, свойств и назначения.

Аналогичный вывод можно сделать также и в отношении таких упомянутых в возражении товаров 28 класса МКТУ как *«аппараты для видео игр; елочные украшения; автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; емкости для игральные костей; змеи бумажные; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки надувные для бассейнов; игрушки плюшевые; игры с кольцами; изделия игрушечные, имитирующие косметику; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; коврики развивающие детские; колокольчики для новогодних елок; контроллеры для игровых консолей; конфетти; кости игральные; кровати для кукол; кубики строительные [игрушки]; маджонг; мастика для лепки в качестве игрушки; матрешки; медведи плюшевые; мишени; мишени электронные; модели*

*транспортных средств масштабные; мотовила для воздушных змеев; мячи для игры; нарды; одежда для кукол; палатки игровые; перчатки для игр; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пистоны [игрушки]; пластиковые массы для лепки в качестве игрушки; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; ракетки; роботы игрушечные; самокаты [игрушки]; слот-машины [игровые автоматы]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; тобогганы [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; фишки для азартных игр; фишки [жетоны] для игр; футбол настольный; хлопушки для праздников; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; шарики для игр; шары для игр; шары надувные для игр; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шляпы бумажные для праздников». В возражении не приводится ни одного документа, который позволил бы прийти к выводу, что при сопровождении указанных товаров в гражданском обороте обозначением «Театр теней» у потребителя возникнут не соответствующие действительности представления о самом товаре, его свойствах или назначении. Следовательно, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не имеется.*

Что касается ходатайства правообладателя о необходимости при рассмотрении поступившего возражения руководствоваться положениями статьи 1505 Кодекса и пунктом 40 Правил ППС с учетом ожидаемого сокращения перечня товаров 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474 до таких позиций как «игры, игрушки, настольные игры», то необходимо отметить следующее.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1505 Кодекса, в случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку из государственной регистрации товарного знака, действующей в отношении нескольких товаров, по заявлению правообладателя может быть выделена отдельная регистрация такого товарного

знака для одного товара или части товаров из числа указанных в первоначальной регистрации, неоднородных с товарами, перечень которых остается в первоначальной регистрации. Такое заявление может быть подано правообладателем до принятия решения по результатам рассмотрения спора о регистрации товарного знака.

В свою очередь из пункта 40 Правил ППС следует, что в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов о рассмотрении возражения или заявления в отношении товарного знака с перечнем товаров и услуг, измененным в результате выделения регистрации товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 1505 Кодекса. Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

Необходимо отметить, что заявление о внесении изменений в перечень оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474 были поданы правообладателем непосредственно в день рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку. При этом лицо, подавшее возражение, выразило устное несогласие с внесением подобных изменений, а также с возможным переносом заседания коллегия для завершения этого процесса.

Рассмотрев ходатайство правообладателя, коллегия пришла к выводу о нецелесообразности изменения перечня оспариваемого товарного знака по свидетельству №768474 по заявлению правообладателя, поскольку такие изменения не устраняют причину для признания недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку для товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки, настольные игры».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №768474 недействительным частично в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; игры комнатные; игры настольные; куклы; марионетки; фигурки [игрушки]».**