

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.01.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 907193, поданное компанией Санрио Компани, Лтд., Токио, Япония (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

KUROMI

Регистрация товарного знака « **KUROMI** » с приоритетом от 22.06.2022 по заявке №2023786854 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.12.2022 за №907193. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «СВИТ КЭТ ШОП», 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянинской, д. 6, стр. 3, офис 408 (далее – правообладатель), в отношении товаров 16, 18, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 31.01.2025 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также в последующих дополнениях, выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на



произведение искусства (дизайна) «», охраняемого на территории Российской Федерации в качестве объекта авторского права в соответствии с положениями Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, участниками которой являются, в том числе, Россия, Япония и США, а также статей 1231, 1256, 1259 Кодекса. Права на произведение подтверждены свидетельством США №VAu 1-223-912, выданным Бюро регистрации авторских прав США, дата регистрации 10 июля 2015 года.

Также лицо, подавшее возражение, ссылается на следующие охранные документы, удостоверяющие право на произведение: свидетельства Японии №33830, дата регистрации 28 февраля 2009 года; №35224, дата регистрации 31 октября 2011 года; № 33828, дата регистрации 28 февраля 2009 года; свидетельства США № VA 1-370-525, выданное 03 мая 2006 года; № VA 1-370-524, выданное 03 мая 2006 года; № VA 1-370-519, выданное 03 мая 2006 года; №VAu 1-078-385, выданное 17 сентября 2010 года; №VAu 1-223-912, выданное 10 июля 2015 года; №VA 2-272-291, выданное 19 мая 2021 года; № VA 2-254-294, выданное 19 мая 2021 года, согласно которым объектами авторского права являются 3-D фигура, 2-D художественное произведение, фотография, дизайн бижутерии, текст.

По мнению лица, подавшего возражение, слово KUROMI представляет собой оригинальное имя персонажа, созданного для аниме-сериала «Onegai My Melody» - является неотъемлемой частью/фрагментом произведения искусства (дизайна) в целом.

Неразрывность имени и образа произведения искусства (дизайна), использующегося в качестве персонажа аниме-сериала, в глазах потребителей подтверждается результатами социологического исследования, проведённого АО «ВЦИОМ»:

- каждый второй опрошенный (52%) осведомлен о том, что обозначение «KUROMI» используется в отношении персонажа анимационного фильма;
- среди них 88% верно соотнесли тестируемое обозначение с изображением этого персонажа, а 31% опрошенных указали, что создателем (владельцем) персонажа «KUROMI» является компания «Sanrio».

Оспариваемый товарный знак «KUROMI» воспроизводит название персонажа лица, подавшего возражение, тождественен части принадлежащего ему произведения искусства (дизайна), в связи с чем регистрация товарного знака №907193 на имя общества с ограниченной ответственностью «СВИТ КЭТ ШОП» противоречит положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно доводам возражения, лицо, подавшее возражение, полагает произведенную регистрацию нарушающей положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как оспариваемый знак представляет собой имитацию известного для потребителей обозначения. Для иллюстрации доступности российскому потребителю информации о персонаже «KUROMI» приведены Интернет-источники.

Магазины компании «Санрио» были представлены в пяти торговых центрах Москвы, а согласно мировому опросу, персонаж «KUROMI» занимает третье место в мире по популярности среди потребителей. Известность «KUROMI» как персонажа компании «Санрио» среди российских потребителей обусловлена, в частности, широким использованием обозначения в России в отношении различной продукции в связке с «My Melody» и «Hello Kitty», названием «Sanrio»; поисковой запрос в «Yandex» дает ссылки на «KUROMI» только как персонажа компании «Sanrio».

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, полагает, что в действиях лица по регистрации исключительного права на оспариваемый товарный знак присутствуют признаки злоупотребления правом, так как аффилированное с

правообладателем лицо, ИП Ромашова Александра Вячеславовна, продает блокнот с использованием персонажа «KUROMI» на маркетплейсе «Wildberries», являющаяся одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью «СВИТ КЭТ ШОП».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907193 недействительным полностью.

К возражению и дополнениям к нему приложены копии следующих документов:

1. Оригиналы нотариально заверенных и апостилированных копий свидетельств об авторском праве;
2. Сведения о принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаках на территории России;
3. Распечатки поисковой выдачи «Wildberries», «Ozon» по запросу «Хеллоу Китти игрушки»;
4. Скриншот сайта «www.lamoda.ru» с товаром «Футболка ТВОЕ Hello kitty»;
5. Словарно-справочные сведения о словах «общеизвестный», «общеупотребительный»;
6. Результаты поискового запроса «Google», «Яндекс», по слову «KUROMI»;
7. Подтверждение компании «Санрио Гмбх», дочерней компании лица, подавшего возражение, в отношении продаж в России с использованием интеллектуальных прав «Санрио Компани» Токио, Япония;
8. Информация о магазине «Санрио» на Кутузовском проспекте, Москва, и об управляющим этим магазином обществе с ограниченной ответственностью «Жастеро Ру»;
9. Каталог продукции «Санрио Гмбх» за 2006 год;
10. Документ на иностранном языке и перевод к нему «профиль компании» о «Санрио Компани», Токио, Япония;

11. Таможенные декларации;
12. Отчет детектива по использованию обозначения «KUROMI» в качестве имени персонажа и/или товарного знака компании лица, подавшего возражение;
13. Письма-подтверждения полномочий компании «Санрио ГмбХ» как дочерней компании «Санрио Компани»;
14. Лицензионный договор между компаниями «Санрио ГмбХ» и «Меттел Инк»;
15. CD-диск, а также скриншоты и записи мультфильмов «Onegai my melody», в которых «Kiromi» - одна из главных героинь, на русском языке с русскими субтитрами, доступных к просмотру российскими пользователями до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель в своих возражениях представляет документы о регистрации авторских прав и говорит об авторских правах на изображение персонажа анимационного фильма, созданного заявителем - фантазийное существо: белый кролик с дьявольским хвостом и в черной шутовской шапке с розовым черепом, которому дано имя «KUROMI». В то время как изобразительного элемента оспариваемый знак не содержит.

Правообладатель обращает внимание на то, что согласно информации, полученной с сайта ФНС России, компания «Санрио Компани» (Япония) не выступала учредителем или соучредителем российских юридических лиц; не открывала и не имела представительств или филиалов на территории Российской Федерации; не вела предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.

Согласно доводам отзыва, представленные скриншоты не подтверждают открытие магазинов в Москве, лицом, уполномоченным на то компанией «Санрио», а также не содержат сведений о производителе и продавце товаров, также отсутствует дата размещения этих товаров в торговых точках на территории

Российской Федерации, отсутствует информация об ассортименте и объемах продаж товаров.

Словесный элемент «KUROMI», согласно доводам отзыва, является японским женским именем, которое имеет несколько значений в японском языке: - одно из главных значений имени «Куроми» — «лесной родник», второе значение имени «Куроми» связано с цветами - «чёрный плод».

В этой связи, правообладатель полагает не подлежащей применению норму пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

По мнению правообладателя, возможность введения потребителя в заблуждение, оспариваемым товарным знаком относительно производителя товаров 16, 18, 25 классов МКТУ, материалами возражения не доказана.

К оценке представленного опроса ВЦИОМ правообладатель просит отнестись критически, так как они подлежат оценке наряду с другими доказательствами, в то время, как фактических доказательств введения потребителя в заблуждение в дело не представлено.

Кроме того, правообладатель ссылается на Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р - утвержден перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные Указом Президента РФ от 23.04.2021 № 243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», в число которых вошла Япония. В этой связи компания лица, подавшего возражение, ушла с российского рынка и не имеет возможности начинать предпринимательскую деятельность на территории России. Отмечен довод об отсутствии заинтересованности в подаче возражения.

Правообладатель отмечает, что установление обстоятельств недобросовестной конкуренции не относятся к компетенции Роспатента, поэтому не подлежат исследованию.

С учетом изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 907193.

С отзывом представлены следующие материалы:

16. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Свит Кэт Шоп»;
17. Свидетельство на товарный знак № 907193;
18. Решение о государственной регистрации товарного знака №907193;
19. Информация с портала ФНС РФ в отношении компании «Санрио»;
20. Информация с портала Федеральной службы по аккредитации в отношении выданных деклараций о соответствии на продукцию с маркировкой «KUROMI»;
21. Информация из системы «Яндекс «Вордстат» в отношении статистики поисковых запросов в отношении компании «Санрио» и обозначения «KUROMI»;
22. Информация с сайтов относительно имени «KUROMI».

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.06.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №907193 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеупомянутый 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

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

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

- 1) 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;
- 2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимile известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;
- 3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На основании пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

KUROMI

Оспариваемый словесный товарный знак «**KUROMI**» по свидетельству №907193 с приоритетом 22.06.2022 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 18, 25 классов МКТУ.

Возражение, поступившее 31.01.2025, мотивировано несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Действующее законодательство не содержит исчерпывающего определения понятия «заинтересованное лицо» и не ограничивает виды заинтересованности, допускаемые при обращении с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Заинтересованность должна оцениваться в каждом конкретном случае с учетом оснований оспаривания и мотивов, по которым подается возражение.

В подтверждение заинтересованности подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №907193 компания «Санрио Ко Лтд.» ссылается на принадлежность ей исключительных



авторских прав на произведение «», принадлежащее ему на основании свидетельств о депонировании авторского права (1), которое включает в себя словесный элемент, тождественный оспариваемому товарному знаку и используется обратившимся лицом в отношении однородной оспариваемым товарам продукции 16, 18, 25 классов МКТУ.

Кроме того, применительно к основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, затрагиваются интересы лиц, использующих спорное обозначение в своей хозяйственной деятельности, что было продемонстрировано обратившимся лицом посредством представленных документов.

В этих условиях совокупность обстоятельств – присутствие сведений о принадлежности исключительных прав на персонажа, включая его название «KUROMI», а также приведенные сведения об узнаваемости имени персонажа российскими потребителями – являются достаточными для признания его заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по всем заявленным основаниям оспаривания.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных прав на произведение обосновывается представленными свидетельствами о депонировании, полученными на имя обратившегося лица в Японии и Соединенных Штатах Америки.

Согласно свидетельству №VAu 1-223-912 о регистрации авторских прав, выданному Бюро авторских прав Соединенных Штатов Америки 10 июля 2015 года на произведение «мини-брошюра по персонажам Санрио, 2015», в том числе в



отношении изображения « ». В указанной брошюре, являющейся объектом депонирования по указанному свидетельству, зафиксированы права компании «Санрио Компани Лтд.», Токио, Япония на двухмерные произведения, текст, компиляцию.

В рамках свидетельства №VAu 1-078-385, выданного Бюро авторских прав Соединенных Штатов Америки 17 сентября 2010 года в отношении произведения «Гайд по персонажам «Санрио» 2010» присутствует, в том числе персонаж



« », указанный с подписью имени.

Свидетельство №35224 о депонировании авторских прав в Японии, дата регистрации 31 октября 2011 года, содержит изобразительный элемент



« », к которому присутствует текстовое пояснение «Девочка по имени «KUROMI» в черной шапочке. Подробное описание прилагается».

В соответствии со свидетельством о депонировании №VA 2-254-294, выданным Бюро авторских прав Соединенных Штатов Америки 19 мая 2021 года, объектами авторского права являются 3-D фигура, 2-D художественное произведение, фотография, дизайн бижутерии, текст, в рамках которого

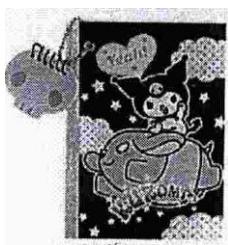


присутствует более 20 вариантов изображения персонажа «» под названием «KUROMI». По свидетельству №VA 2-272-291, выданному 19 мая 2021 года в США зафиксировано произведение «Kuromi эмодзи» в виде двухмерных вариантов изображений мордочки этого персонажа, в которых присутствует более 20 вариантов.

По свидетельствам Бюро по регистрации авторских прав США №VA 1-370-525, выданному 03 мая 2006 года, №VA 1-370-519, выданному 03 мая 2006 года, №VA 1-370-524, выданному 03 мая 2006 года зафиксированы права компании «Санрио Ко. Лтд.» на произведение «Ежедневный каталог за октябрь 2005 года. Чарми Китти (мед); КУРОМИ; ШУГАРБАННИЗ; ХЭЛЛОУ КИТТИ (украшения)», «Ежедневный каталог за сентябрь 2005 года. Чарми Китти (камео); ШУГАРБАННИЗ (друзья); КУРОМИ», «Ежедневный каталог за декабрь 2005 года. МАЙ МЕЛОДИ и КУРОМИ (цветы); ХЭЛЛОУ КИТТИ (пчела-медвель)», в рамках которых, присутствуют



макеты канцелярской продукции «», «», «», «



» и другие, где одновременно отражены сам персонаж и его название.

Таким образом, проанализированные выше документы свидетельствуют о том,



что слово «KUROMI» является именем персонажа «» аниме-сериала

«Onegai my melody». В представленных документах, устанавливающих авторские права, объем охраны включает в себя как изображение персонажа, так и его имя.

Принимая во внимание то, что в оспариваемом товарном знаке отсутствует изобразительный элемент, подлежит установлению круг обстоятельств по восприятию потребителями слова «Kuromi» исключительно как имени персонажа



«», а также об известности российскому потребителю данного персонажа.

Устанавливая творческий характер в отношении исследуемого словесного элемента «KUROMI», коллегией зафиксировано, что оно не является словом общей лексики для российского потребителя, поскольку в транслитерированном виде «КУРОМИ» отсутствует в словарях русского языка, а также в написании буквами латинского алфавита отсутствует в словарных источниках английского, французского, немецкого языка.

Что касается японского языка, в письменности которого используются иероглифы, слово «kuromi», выполненное латинскими буквами, может быть только транскрипцией какого-либо японского слова, то есть его словарное значение не может быть напрямую установлено.

Правообладатель оспариваемого знака сообщал доводы о том, что слово «Kuromi» относится к словам общей лексики, является японским именем, а также фамилией во многих нациях. Ознакомившись с представленными правообладателем документами, подтверждающими указанные доводы, коллегия установила следующее.

Информация на сайте [«znachenieimeny.ru»](http://znachenieimeny.ru) о японском женском имени «Куроми» была размещена 23.11.2023, то есть позднее даты приоритета оспариваемого знака (22.06.2022). Сведения об известных носителях имени – Куроми Мурата при проверке через справочники показали фактическое написание «Kurumi Murata», то есть отличающимся образом от исследуемого словесного элемента.

Установить дату размещения информации об имени «Куроми» на сайтах namespedia.com, mondonomo.ai с помощью сервиса webarchive.com не удается, а дата печати данных сведений относится к дате 31.03.2025, поэтому указанные документы достоверно не подтверждают присутствие для российских потребителей информации о том, что слово «Kuromi» является именем или фамилией, до даты приоритета оспариваемого знака.

Таким образом, коллегией установлено отсутствие доказательств, указывающих на то, что слово «Kuromi» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.06.2022) было знакомо российским потребителям в качестве слова общей лексики, а относительно возможного употребления слова «Kuromi» как японской фамилии, не означает известность этой фамилии среди российского потребителя.

Что касается обстоятельств узнаваемости слова «Kuromi» в качестве имени



персонажа «», а, следовательно, как его части, исследованы представленные документы (1-17).

В отчете об использовании, представленном лицом, подавшим возражение, имеются сведения о присутствии на российском рынке следующих предложений к



продаже до даты приоритета оспариваемого товарного знака: « - Кукла Санрио



Куроми с питомцем» (2021г.), «Бусы с персонажем Санрио - » (2022



г.), «мягкая игрушка » (2020 г.), « фигурука Kuromi» (2020 г.), «



фигурка-ночник Kuromi» (2021г.), « Кулон Куроми» (январь 2022), «



мягкая игрушка Куроми» (2022 г.), « одежда в стиле Куроми» (2021), а также брелки, чехлы, фигурки, игрушки, предложенные к продаже на сайтах «Wildberries» (2018), «Aliexpress.ru» (2020), «Яндекс Маркет» (2021), «Shopozz» (2021), «Джум» (2021), «ОЗОН» (2019), «Алибаба» (2022).

Кроме того в отчете об использовании сообщается о присутствии до даты приоритета статей относительно персонажа «Куроми», и связанных с ним товаров, поступающих на российский рынок, которые относятся к периоду 2020-2022 годов.

Пик поисковых запросов согласно отчету пришелся на 2022 год, а набирал популярность с 2020 года.



Узнаваемость слова «Kuromi» в качестве имени персонажа « » продемонстрирована представленными обратившимся лицом скриншотами, свидетельствующими о размещении серии мультфильма «Onegai my melody» на сервисе «YouTube» в 2021 году, в котором присутствует исследуемый персонаж и его имя в субтитрах мультфильма. Кроме того, представлены скриншоты сайта «smotret-anime.org» о публикации первой серии мультфильма «Onegai my melody» с русскими субтитрами 10.03.2015 года, 2-5-ую серии – в феврале 2022 г., на указанном сайте аниме присвоен рейтинг 7.8 из 10.

Часть представленных с возражением документов не может быть учтена в качестве доказательств узнаваемости слова «Kuromi» как имени персонажа



« » российским потребителям, так как представляют собой иностранные Интернет-ресурсы (hellokitty.fandom.com, sanrio.fandom.com, blippo.com, yumetwins.com, kiribakowoodenbox, nextshark.com), на которых присутствует информация на английском языке, а другая часть содержит информацию на русском языке, но датирована позднее даты приоритета оспариваемого знака (medialeaks.ru, parents.ru, представленные с возражением распечатки товаров в обороте, поскольку

дата размещения предложения к продаже скриншотами не подтверждена, а дата печати скриншотов позднее даты приоритета).

Присутствие в продаже на российском рынке игрушек, канцелярии и одежды с использованием слова «KUROMI» проиллюстрировано в возражении еще и скриншотами сайтов «toybytoy.com», «marketoy.ru», под которым присутствуют отзывы потребителей на русском языке об игрушках «Куроми» с соответствующим изображением за период с сентября 2021 до даты приоритета оспариваемого знака.

В письменном подтверждении от компании «Санрио Ко Лтд.» зафиксировано заверение о том, что между ней и аффилированным лицом «Санрио ГмбХ» было заключено соглашение на использование интеллектуальной собственности. Компания «Санрио ГмбХ» была европейским центром оптовой торговли для «Санрио Компани Лтд.», распространяя оригинальную продукцию в странах Европы, в том числе в Российской Федерации через компанию «ЖАСТЕРО РУ» в период 2009-2013 годов. Общество «ЖАСТЕРО РУ» осуществляло торговую деятельность через магазин на Кутузовском проспекте в Москве.

Для иллюстрации поставок в Россию, в том числе товаров с персонажем «KUROMI» приложены выборочные счета от 09.11.2005, 30.01.2006, 20.01.2009, 23.10.2013, при этом продукция под обозначением «KUROMI» обозначена в ней под кодом «KU» в конце названия товара. В указанных счетах под искомыми кодовыми буквами представлены чехлы для мобильных телефонов, кошельки, сумки, мячи, стикеры, ручки, карандаши. Из отчетов по выставленным лицензионным платежам от продаж в России за 2013 год усматривается фактическая реализация товаров под обозначением «KUROMI».

Факт отправки товаров обществу «ЖАСТЕРО РУ» компанией «Санрио ГмбХ» подтверждается таможенными декларациями за 14.02.2006, 20.01.2009, 29.10.2013. Также представлена выписка по компании «Санрио Ко Лтд.», свидетельствующая о том, что данная компания является учредителем нескольких дочерних юридических лиц, в том числе компании «Санрио ГмбХ».

Помимо доказательств фактического присутствия товаров с именем персонажа в продаже на территории России, по заказу обратившегося лица проведено

исследование мнения потребителей относительно восприятия словесного элемента «KUROMI» .

Согласно представленному Заключению ВЦИОМ от 05.06.2024 об уровне известности обозначения «KUROMI» российским потребителям в отношении персонажа компании «Sanrio» установлено, что каждый второй опрошенный (52%) осведомлен о том, что обозначение «KUROMI» используется в отношении персонажа анимационного фильма; среди них 88% верно соотнесли тестируемое обозначение с изображением этого персонажа, а 31% верно указали, что создателем персонажа является компания «Sanrio». Кроме того, потребителям был задан вопрос: «Представьте, что в магазине Вы увидели какой-либо товар, маркированный обозначением КУРОМИ. Скажите, в такой ситуации Вы бы восприняли данный товар как ...?», при ответе на который - 39% потребителей ответили «как продукцию от создателя (владельца) персонажа KUROMI», - 38% - «как продукцию, выпущенную с согласия создателя (владельца) персонажа KUROMI». При этом респондентам было пояснено, что под исследуемыми товарами понимается одежда, канцелярия и кожгалантерейные изделия.

Оценив в совокупности представленные материалы, установлены обстоятельства наполненности рынка товарами с именем персонажа «KUROMI» и его изображением до даты приоритета оспариваемого товарного знака, доступности к просмотру российским потребителям аниме-сериала «Onegai my melody», в котором фигурирует персонаж «KUROMI», восприятие потребителями слова



«KUROMI» как имени персонажа «  » по данным социологического исследования, фактическое присутствие на российском рынке различных товаров (канцелярии, одежды, сумок) со спорным обозначением.

Вместе с тем, материалы дела не содержат документов, подтверждающих наличие у правообладателя оспариваемой регистрации согласия на использование



авторских прав на словесную часть произведения «  ».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса подлежит применению, так как слово «KUROMI», составляющее оспариваемый товарный знак, сохраняет свою узнаваемость у



потребителей как имя персонажа «», ставший известный им до даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям нормы пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Все имеющиеся в деле документы были проанализированы выше в настоящем заключении, при чем была установлена насыщенность рынка товарами,



маркированными персонажем «» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем в контексте применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса должна быть установлена не просто узнаваемость какого-либо обозначения, а должна быть установлена его стойкая ассоциативная связь с конкретным источником происхождения.

Среди представленных документов относимыми доказательствами для данного основания оспаривания являются документы о введении товара в оборот на территории России, то есть выборочные таможенные декларации и отчеты по лицензионным договорам о продажах, которые датируются до 2013 года. За более поздние даты не показано введение в оборот товаров 16, 18, 25 классов МКТУ с использованием спорного обозначения силами обратившегося лица. Из представленных документов невозможно оценить совокупные объемы продаж товаров со спорным обозначением, отсутствуют сведения о рекламе.

Известность компании «Санрио Ко Лтд.» как источника происхождения аниме-сериала «Onegai my melody», в котором фигурирует персонаж «KUROMI», не показана материалами дела на даты, предшествующие приоритету оспариваемого знака.

Полученные в Заключении ВЦИОМ результаты о том, что 31% респондентов верно указали, что создателем персонажа является компания «Sanrio», не могут заменять собой всю совокупность обстоятельств по установлению объемов реализации каждого вида продукции, которые соотносятся с позициями в перечне оспариваемого товарного знака, о рекламе, длительности и интенсивности использования.

Таким образом, несмотря на установленную выше «узнаваемость» слова



«KUROMI» как имени персонажа «» безотносительно источника происхождения, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения «KUROMI» с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №907193 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Также коллегия отмечает, что ряд представленных документов, связанных с фактическим использованием оспариваемого товарного знака лицом, аффилированным с правообладателем, не оценивались коллегией, так как направлены на установление обстоятельств недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, что к компетенции Роспатента не относится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 907193 недействительным полностью.