

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Клевер-Медиа-Групп», Москва (далее – лицо, подавшее возражение, Издательство Клевер), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №826457, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак **«Мишка Шмяк»** по свидетельству №826457 с приоритетом от 12.03.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.08.2021 в отношении товаров 03, 05, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕЙТ ФРЕЙМ», Москва (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.03.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что регистрация товарного знака «Мишка Шмяк» противоречит требованиям пункта 9 (1), пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, а также статье 10 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем перевода и соответственно имени (названия) персонажа «Котенок Шмяк» и просто «Шмяк», а также исключительным лицензиатом серии книг про данного персонажа;

- лицо, подавшее возражение, с 2014 года издает и успешно реализует на территории Российской Федерации детские книги про Котёнка Шмяка, по состоянию на 29 декабря 2021 года общий тираж детских книг про Котёнка Шмяка, выпущенных на русском языке, составил 1 929 354 (один миллион девятьсот двадцать девять тысяч триста пятьдесят четыре) книги;

- в 2014 году лицо, подавшее возражение, заключило лицензионный договор с Harper Collins Children's Books, в соответствии с которым оно получило исключительную лицензию на перевод на русский язык, издание и продажу детских книг под названием «Splat the cat», главным героем которых является котенок Splat;

- так как оригинальное название персонажа «Splat the cat», тяжело воспринимается для российского читателя, издательство Клевер, адаптировало его в «Котёнка Шмяка» и кратко в «Шмяка» и, начиная с 2014 года, в первом изданном на русском языке переводе серии книг персонаж «Splat the cat» назывался уже «Котенок Шмяк» и просто «Шмяк»;

- исключительные права на перевод были отчуждены лицу, подавшему возражение, по договору об отчуждении, в результате чего оно стало правообладателем исключительных прав на перевод серии книг про Котёнка Шмяка, при этом имя персонажа серии книг, придуманное силами автора перевода в результате его творческого труда, получило широкую известность;

- ссылаясь на пункт 9 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, а также сходные до степени смешения 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, лицо, подавшее возражение, приводит сравнительный анализ

обозначений «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк» в соответствии с критериями сходства словесных обозначений, изложенных в пункте 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенных в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила), и делает вывод об их сходстве до степени смешения на основании критериев звукового, смыслового и графического сходства;

- в качестве доказательства известности персонажа «Котенок Шмяк» на дату приоритета оспариваемого товарного знака, в возражении приведены ссылки на статистику запросов по слову «Котенок Шмяк» в сервисе «Яндекс. Подбор слов», а также приведены сведения о том, что популярные маркетплейсы, такие, как Ozon (ООО «Интернет Решения»), присвоили всем книгам про Котенка Шмяка статус бестселлера среди произведений для детей, а персонажа - Котенка Шмяка, добавили в раздел наиболее популярных персонажей, где, помимо Котенка Шмяка, находятся так же Незнайка, Гарри Поттер, Чук и Гек, Винни-Пух, Капитан Врангель и другие персонажи;

- «Котенок Шмяк» стал известен на территории Российской Федерации намного раньше, чем возник приоритет у товарного знака «Мишка Шмяк», поскольку книги про Котенка Шмяка, которые начали издаваться и продаваться на территории Российской Федерации с 2014 года, к 2021 году приобрели известность на территории Российской Федерации, соответственно, авторские права на перевод и название «Котенок Шмяк», а также на литературные произведения про Котенка Шмяка, возникли задолго до регистрации товарного знака «Мишка Шмяк»;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «Мишка Шмяк» противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, учитывая, что словосочетания «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк» обладают звуковым, смысловым и графическим сходством, а само слово «Шмяк», имеющее сильное индивидуализирующее свойство, в сознании потребителя ассоциируется именно с персонажем книг лица, подавшего возражение, рядовой потребитель, увидев товары, содержащие схожие названия «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк», может сделать вывод, что товары имеют общий

источник происхождения и данные персонажи будут восприниматься героями одной серии одного производителя, в подтверждение чего служат публикации в социальных сетях, в частности, в социальной сети «ВКонтакте» при вводе в поиске хештега #Шмяк выводятся публикации пользователей про Котенка Шмяка;

- по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака является недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом со стороны правообладателя - ООО «ГРЕЙТ ФРЕЙМ», поскольку действия по регистрации товарного знака «Мишка Шмяк» влекут риск получения быстрой популярности за счет сходства названий известного «тезки» - «Котенка Шмяка», и дополнительного трафика пользователей сети, которые ищут информацию про Котенка Шмяка, кроме того, создание ООО «ГРЕЙТ ФРЕЙМ» анимационных фильмов про Мишку Шмяка блокирует возможность создания мультсериалов про Котенка Шмяка, учитывая тот факт, что персонаж лица, подавшего возражение, получил свою известность задолго до появления персонажа ООО «ГРЕЙТ ФРЕЙМ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №826457 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке №826457 (1);
- лицензионный договор между ООО «Клевер-Медиа-Групп» и Harper Collins Children's Books с приложенным к нему переводом, выполненным дипломированным переводчиком (2);
- договор № АП-2014/47 авторского заказа и отчуждения исключительного права на созданные объекты авторского права, заключенный между ООО «Клевер-Медиа-Групп» и Покидаевой Т.Ю. (3);
- скриншоты статистики запросов в «Яндекс. Подбор слов» (4);
- заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 05.12.2017 (приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2017 по заявке N 2015722547) и заключение коллегии Палаты по

патентным спорам от 20.03.2014 (приложение к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2014 по заявке N 2011736944) (5);

- выходные данные первой книги «Котенок Шмяк» (6).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, поступивший 18.05.2022, в котором выразил свое несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак не нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на персонаж «Котенок Шмяк» и просто «Шмяк».

Правообладатель отмечает, что 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.

Воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым).

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

Следуя данному разъяснению при сравнении персонажа «Котенок Шмяк» и просто «Шмяк» с товарным знаком «Мишка Шмяк» можно сделать вывод о совпадении только звуковой части «шмяк». Слово «шмяк» является словарным словом, в отличие, например, от фантазийных имен персонажей «Винни-Пух», «Чебурашка» и «Мимимишки».

Согласно толковым словарям:

- Шмяк -1. звук, возникающий при падении кого-либо или чего-либо или при ударе. 2. обозначение падения, сопровождающегося соответствующим звуком, как действия. 3. употребляется при обозначении звука, возникающего

при падении, ударе. (Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000). - ШМЯК, в знач. сказуемого (прост.). 1. Шмякнул. Шмякнул книжку на пол. 2. Шмякнулся. Шмякнулся на землю. (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.).

Употребляется по значению глаголов: шмякать, шмякаться и шмякнуть, шмякнуться.

Что касается слова «splat», то данное слово переводится на русский язык как звук всплеска или шлепка (англо-русский словарь Мюллера <https://translate.academic.ru/splat/en/ru/>).

По мнению правообладателя, перевод слова «шмяк» является дословным переводом английского слова «splat», соответственно, простой дословный перевод «splat» на русский язык в виде слова-звукоподражателя «шмяк» не является результатом творческого труда в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 Кодекса.

Кроме того, правообладатель ссылается на созданное в 2005 году известным английским писателем Терри Пратчеттом произведение «Шмяк!», которое переведено издательством «Эксмо» в декабре 2013 года.

В отзыве содержится сравнительный анализ словесных обозначений «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк» по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства, на основании которого правообладатель делает вывод об отсутствии между ними сходства, при этом правообладатель ссылается на факт принятия положительного решения о регистрации товарного знака «Котенок Шмяк» по заявке №2021764101 (приоритет от 01.10.2021) на имя лица, подавшего возражение, как на доказательство отсутствия сходства, поскольку оспариваемый товарный знак «Мишка Шмяк» по свидетельству №822553, не являлся препятствием и не был противопоставлен по сходству заявке №2021764101 «Котенок Шмяк» в отношении однородных товаров и услуг.

Правообладатель также сообщает, что на его имя зарегистрирован визуальный образ персонажа «Мишка Шмяк» (товарный знак по свидетельству № 822553), который существенно отличается от визуального образа персонажа «Котенок Шмяк».



Правообладатель также критически оценивает представленные доказательства известности персонажа «Котенок Шмяк», полагая, что статистика запросов по слову «Котенок Шмяк» в поисковой системе Яндекс в большей своей части не относится к периоду доказывания известности этого персонажа на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так же как и количество проданных экземпляров книг, а запросы со словом «Шмяк» в целом не могут отражать достоверную картину, так как данное слово является словарным и его могут искать, не ассоциируя с персонажем «Котенок Шмяк», а также могут искать книгу «Шмяк!» Терри Пратчетта.

Количество пользователей на маркетплейсе OZON (ООО «Интернет Решения») говорит об известности самого маркетплейса OZON.

Правообладатель отмечает, что в спорных обозначениях «Котенок Шмяк» и «Мишка Шмяк» именно вид животного создает образ, который представляет потребитель, из чего явно следует, что котенка невозможно перепутать с мишкой.

В отзыве также приведена информация о правообладателе – анимационном бюро (<https://greatframe.team>), которое занимается производством анимации полного цикла в техниках 2D и 3D. 18.12.2020 года правообладатель заключил договор №13/20 с Резепкиным Олегом Юрьевичем (псевдоним Олег Рой) на синопсисы и истории о «Волшебной лавке Есенин», одним из персонажей которых является «Мишка Шмяк». Публикации о проекте «Волшебная лавка Есенин», одним из персонажей которого является «Мишка Шмяк», появились в СМИ в 2021 году.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №826457.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписки из открытых реестров (заявка № 2021764101 и свидетельство №822553) (7);

-распечатка страниц вестника лицензионного рынка от 10.06.2021 «Олег Рой представил мультсериал, затрагивающий вопросы аутизма «Волшебная лавка Есении» <https://licensingrussia.ru/article/8668-oleg-roi-predstavil-multserial-zatragivaiushchii-voprosy-autizma-volshebnaia-lavka-esenii/>;

<https://tlum.ru/news/volshebnaya-lavka-vesenii-novyy-multserial-ob-autizme/> (8);

- распечатка с сайта Олега Роя - <https://toyroy.ru/projects/volshebnaya-lavka-esenii> (9);

- распечатка с сайта Грейт Фрейм <https://greatframe.team> - <https://greatframe.team/projects/volshebnaya-lavka-esenii> (10);

- копия договора №13/20 –ОП от 18.12.2020 (11);

- распечатка с сайта <https://malishtv.ru/> от 02.02.2022 «Видеосказка «Шоу Мишки Шмяк» от Red Carpet Studio и Олега Роя» <https://malishtv.ru/shmyak-bear-red-carpet-studio/> (12);

- распечатка с сайта Олега Роя «Шоу Мишки Шмяк» <https://toyroy.ru/projects/shou-mishki-shmyak> (13);

- распечатка страниц вестника лицензионного рынка от 02.02.2022 <https://licensingrussia.ru/article/9277-red-safet-studio-snimet-spin-off-serial-po-proizvedeniam-olega-roia/> (14).

На заседании коллегии, которое состоялось 22.06.2022, лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, в котором выразило свое несогласие с позицией правообладателя, изложенной в отзыве, и привело дополнительные аргументы к доводам, изложенными в возражении, относительно наличия у него прав на перевод и имя (название) персонажа «Котенок Шмяк» и просто «Шмяк», а также исключительной лицензии на серию книг про данного персонажа, относительно сходства до степени смешения обозначений «Котенок Шмяк» и «Мишкан Шмяк», а также об известности персонажа «Котенок Шмяк» на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак «Мишкан Шмяк».

Лицо, подавшее возражение, полагает несостоятельным довод правообладателя о том, что слово «Шмяк» не имеет сильного индивидуализирующего свойства в сознании потребителя, поскольку имя персонажа непосредственно индивидуализирует его для потребителя, в

доказательство чего приводит выдержки из публикаций в социальной сети Одноклассники группы Олега Роя, где «Мишка Шмяк» называется просто «Шмяк», а вид животного просто не используется.

К дополнению приложены:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения («Шмяк») требованиям законодательства от 31.03.2022 (15);
- статистический отчет о суммарном тираже книг про Котенка Шмяка, подготовленный и заверенный «Российской книжной палатой» филиал ИТАР-ТАСС (16);
- отчеты о реализации от ООО «Интернет Решения» (Ozon) (17);
- отчеты ООО «Клевер-Медиа-Групп» о продажах книг для Harper Collins Children's Books (18);
- лицензионный договор с Harper Collins Children's Books АИ-2022/29 (19).

В свою очередь правообладатель представил ходатайство о приобщении дополнительных материалов к отзыву на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку № 826457, а именно: Удостоверения национального фильма №31352 (20), которое подтверждает дату начала производства российского анимационного фильма «Волшебная лавка Есении» с 01.09.2020. Количество серий 52. Одним из героев анимационного мультфильма является персонаж «Мишка Шмяк».

На заседании коллегии, которое состоялось 21.07.2022, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило следующие материалы:

- письмо Российской книжной палаты от 15.07.2022 о тиражах изданий ООО «Клевер-Медиа – Групп» о Котенке Шмяке, зарегистрированных в Российской книжной палате в качестве обязательного экземпляра до 01.03.2021 (суммарный тираж 1176000) (21);
- письмо ООО «Клевер-Медиа-Груп», подтверждающее право ООО «Комплексные Лицензионные Решения» (далее «Дистрибьютор») на использование русских вариантов имен всех персонажей и других имен собственных, фигурирующих в данной серии книг, а также использование имени главного персонажа, а именно Котенка Шмяка, в качестве и/или в рамках

названия Сериала при создании звуковой версии данного Сериала на русском языке (22);

- скриншоты страниц из сети Интернет с информацией о книгах серии «Котенок Шмяк» (23).

От правообладателя оспариваемого товарного знака в ответ на дополнения лица, подавшего возражение, 05.08.2022 поступило дополнение к отзыву, в котором отмечено, что оспариваемый товарный знак не может являться тождественным или сходным до степени смешения ни с персонажем «Котенок Шмяк», ни с названиями литературных произведений, которые выпускаются лицом, подавшим возражение, по лицензионным соглашениям («Котенок Шмяк», «С любовью, Шмяк», «Шмяк говорит "Спасибо"», «С Новым годом, Шмяк!», «Котенок Шмяк. Лучший подарок для мамы и папы», «Котенок Шмяк. Школьный спектакль», а также книг «Котенок Шмяк в парке аттракционов», «Котенок Шмяк и большая тыква», «Котенок Шмяк и загадочное зернышко», «Котенок Шмяк и лунный кот», «Котенок Шмяк и мышки-братишки», «Котенок Шмяк и Сырник», «Тайный агент Шмяк», «Шмяк учится плавать» пр.).

Правообладатель ссылается на литературные источники других авторов, в которых присутствуют персонажи с именем Шмяк: герой из серии книг Издательства «ЭКСМО» «Джаспер и Шмяк» - а именно щенок «Шмяк»; персонаж «Поросенок Шмяк» из книги Валерия Квилория «Два летающих поросенка»; «Человечек Шмяк» из произведения Михаила Барыкина «Прыг и Шмяк. Пуговицы, рыбки и чудище в малине», на детскую песенку про «Собаку Шмяк» на музыкальном, анимационном канале для детей и всей семьи «МультиВарик ТВ». Кроме того, правообладатель приводит примеры использования одинаковых кличек в разных произведениях, которые имеют словарное значение (Спайк, Фантик, Луна).

Правообладатель также отмечает, что вышеуказанные произведения, содержащие в названиях словосочетание «Котенок Шмяк» и слово «Шмяк», а также литературный персонаж «Котенок Шмяк», не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, так как Издательство Клевер не выпускает продукцию под названием «Мишка Шмяк» для указанных

в перечне товарного знака № 826457 классов МКТУ, а вхождение словесного элемента «Шмяк» в оспариваемый товарный знак, не может являться достаточным основанием для вывода о стойкой ассоциативной связи спорного обозначения с вышеупомянутыми произведениями и персонажем «Котенок Шмяк».

Поскольку на имя лица, подавшего возражение, уже зарегистрирован товарный знак «Котенок Шмяк» по свидетельству №870986 для товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ, однородных с товарами и услугами оспариваемого товарного знака «Мишка Шмяк» № 826457, правообладатель полагает, что оба названия могут сосуществовать на рынке товаров и услуг параллельно, не нарушая прав друг друга.

В дополнении также приведены сведения об известности произведения «Волшебная лавка Есении» и персонажа «Мишка Шмяк».

К дополнению приложены следующие материалы:

- скриншот на книгу «Джаспер и Шмяк. Мохнатая катастрофа» (24);
- книга «Splat the cat» (5 страниц) (25);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Грейт Фрейм» (26);
- лицензионный договор ООО «Грейт Фрейм» и ИП Резепкин О.Ю. от 20.08.2020 (27);
 - лицензионный договор ООО «Грейт Фрейм» и ИП Резепкин О.Ю. от 28.08.2020 (28);
 - договор №09/20-ГР-СКА-пр от 01.09.2020 с ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург» (29);
 - договор №12/21-ГР-РК-пр от 23.12.2021 с ООО «Студия РЕД КАПЕТ» (30);
 - журнал Москвич от 22.06.2019 года «Это мой город: писатель Олег Рой» <https://moskvichmag.ru/lyudi/eto-moj-gorod-pisatel-oleg-roj/> (31);
 - Российская Газета от 13.11.2020 года «По произведениям Олега Роя снимут 15 мультсериалов и фильм об экологии» <https://rg.ru/2020/11/13/proizvedeniiam-olega-roiasnimut-15-multserialov-i-film-ob-ekologii.html> (32);
 - Licensing-360 от 21.06.2021 «Мишка Шмяк из анимационного проекта Олега Роя «Волшебная лавка Есении» прогулялся по Красной площади»

https://licensing360.ru/news/mishka_shmyak_iz_animatsionnogo_proekta_olega_roya_volshebnaya_lavka_esenii_progulyalsya_po_krasnoy_ploschadi/; ассоциация анимационного кино от 21.06.2021 <http://aakr.ni/mishka-shmjak-izanimacionnogo-proekta-olega-roja-volshebnaja-lavka-esenii-proguljalsja-po-krasnoj-ploshhadi/> (33);

- Экспресс газета от 22.06.2021 Олег Рой представил свою «Зеленую тетрадь» на фестивале «Красная площадь» <https://www.eg.ru/society/1243768-oleg-roy-predstavilsvoyu-zelenuyu-tetrad-na-festivale-krasnaya-ploshchad/> (34);

- PR One от 16.12.2021 «Олег Рой и его мишка Шмяк завоевывают аудиторию на разных концах Света» <https://123ru.net/smi/k-rabotinsky-li/305871142/>; News-Life от 16.12.2021 <https://news-life.pro/moscow/305871142/>; Russia24 от 16.12.2021 <https://russia24.pro/moscow/305871142/> (35);

- LiveLib от 19.12.2021 «Новый анимационный персонаж Олег Роя покоряет Японию» <https://www.livelib.ru/lifehack/24502-roj-povtornyj-brak-roj-o> (36);

- Артмосковия «Мишка Шмяк и его создатель Олег Рой встретились с юными поклонниками на Красной площади» <https://artmoskovia.ru/mishka-shmyak-i-ego-sozdatel-oleg-roj-vstretilis-s-yunymipoklonnikami-na-krasnoj-ploshhadi.html> (37);

- скриншоты на книги «Два летающих поросенка», «Прыг и Шмяк. Пуговица, рыбки и чудовище в малине» (38);

- скриншот на песню «Шмяка» (39).

Кроме того, правообладатель представил дополнительно следующие материалы:

- удостоверение национального фильма УНФ№31352 (40);
- лицензионный договор №06/22-ГФ-В-а от 09.06.2022 (41);
- распечатки с сайтов <https://tvmag.ru/article/canals/2022-08-11-kanal-ryzhiy-pokazhet-premeru-novogo-spin-off-proekta-shou-mishki-shmyak-uzhe-v-sentyubre/>; <https://wikicomics.ru/biografii/zlodei-marvel/1703-klyk-angl-fang.html>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/971102#.D0.9A.D0.BB.D1.8B.D0.BA>; https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_Клык (42).

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

С учетом даты приоритета (12.03.2021) правовая база для оценки охранных способностей товарного знака по свидетельству №826457 включает в себя упомянутые Кодекс и 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.

В соответствии с требованиями пункта 9 (1) 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.

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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом, кроме того, при оспаривании предоставления исключительного права на товарный знак по основаниям нарушения требований пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса учитываются обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, обладая правом на перевод и имя (название) персонажа «Котенок Шмяк», а также обладая исключительной лицензией на издание серии книг про Котенка Шмяк, и полагая, что его права нарушены регистрацией товарного знака «Мишка Шмяк», оно имеет законный интерес защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №826457 представляет собой словесное обозначение «**Мишка Шмяк**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 03, 05, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 и услуг 41, 43 классов МКТУ.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака следует, что обозначение «Мишка Шмяк» воспроизводит имя персонажа анимационного сериала «Волшебная лавка Есении», автором которого является писатель Олег Рой (Резепкин О.Ю.), который первоначально предоставил право использования результата интеллектуальной деятельности (Волшебная лавка Есении (Большая книга на 46 листах) (исключительную лицензию) ООО «ГРЕЙТ ФРЕЙМ» по лицензионному договору от 20.08.2020 (27). В приложении к лицензионному договору представлен текст указанного произведения, в котором, в частности, содержится характеристика персонажей, включая медвежонка Шмяка.

Правообладатель оспариваемого товарного знака заключил договор заказа №09/20-ГФ-СКА-пр от 01.09.2020 (29) на продюсирование и производство детского

анимационного фильма с ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург», в приложении к которому были представлены изображения персонажей книги, включая персонаж «Мишка», визуальный образ которого впоследствии был зарегистрирован в



качестве изобразительного товарного знака « » по свидетельству № 822553 на имя ООО «ГРЕЙТ ФРЕЙМ», при этом оспариваемый товарный знак, воспроизводящий имя персонажа книги Олега Роя, был подан на регистрацию одновременно с его визуальным образом с приоритетом от 12.03.2021. Согласно представленному Удостоверению национального фильма (20), (40) производство анимационного фильма «Волшебная лавка Есении», персонажем которого является Мишка Шмяк, было запущено 01.09.2020.

В связи с договором №13/20-ОП от 18.12.2020 об отчуждении исключительного права (11), автор (Резепкин О.Ю.) передал ООО «Грейт Фрейм» принадлежащее ему исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе синопсисы историй «Волшебная лавка Есении»/ «Принцесса Есения», Большая история 1 - «Волшебная лавка Есении: Исчезновение Есении»/«Принцесса Есения»: Приключения игрушек», Большая история 2 - «Волшебная лавка Есении: Исчезновение Есении»/«Принцесса Есения: Приключения игрушек», Малые истории - «Волшебная лавка Есении: Исчезновение Есении»/«Принцесса Есения»), созданные в результате творческого труда автора, а также образы героев (рисунки).

Персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

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.

Действующее лицо произведения при этом охраняется как персонаж произведения, если оно обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, телосложение, мимика, образ, движения, голос, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

Оспариваемый товарный знак «Мишка Шмяк» воспроизводит имя персонажа произведения, который выражен в объективной форме и существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности, обладающий определенным художественным образом и индивидуализирующими его характеристиками: внешним видом, характером, в силу чего является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом. Подтверждением указанного являются представленные правообладателем публикации и рекламные материалы (8) – (10), (12) – (14), (31) – (39), согласно которым данный анимационный персонаж на дату подачи возражения (22.03.2022) получил известность в Российской Федерации.

Коллегия не подвергает сомнению тот факт, что имя персонажа «Котенок Шмяк» (или просто «Шмяк») также является объектом авторского права, принадлежащего лицу, подавшему возражение, которое возникло ранее, чем соответствующее право на персонаж «Мишка Шмяк».

Вместе с тем, коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения этих персонажей, поскольку, как указано выше, каждый из них обладает достаточными индивидуализирующими характеристиками и особенностями, в силу которых они

являются узнаваемыми и существующими как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.

При этом следует отметить, что в рассматриваемом споре имеет место столкновение товарного знака, воспроизводящего название одного объекта авторского права (персонаж «Мишка Шмяк»), с другим объектом авторского права (персонажем «Котенок Шмяк»), при этом какого-либо решения суда, которым было бы установлено нарушение авторского права лица, подавшего возражение, на персонаж «Котенок Шмяк», в материалы дела не представлено.

В силу отсутствия установленного судом вышеуказанного нарушения авторского права, отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак, воспроизводящий объект авторского права – персонаж «Мишка Шмяк» нарушает право лица, подавшего возражение, на объект авторского права – персонаж «Котенок Шмяк», в соответствии с положениями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность действительно может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Такие доказательства в материалы дела не представлены.

В подтверждение указанного довода возражения не были представлены, в частности, результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия средним российским потребителем оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, в качестве производителя соответствующих товаров и услуг.

Кроме того, коллегия также обращает внимание на то, что регистрация товарного знака «Мишка Шмяк» по свидетельству №826457 не препятствовала регистрации словесного товарного знака «КОТЁНОК ШМЯК» по свидетельству №870986, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, зарегистрированного с более поздним приоритетом в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемого товарного знака, при этом решение Роспатента о регистрации товарного знака по свидетельству №870986 не оспаривалось правообладателем товарного знака «Мишка Шмяк».

Отсутствие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами и услугами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и ООО «Клевер-Медиа-Групп» в качестве производителя товаров и услуг, а также отсутствие сходства между сравниваемыми словесными обозначениями, самими персонажами и тот факт, что ни лицо, подавшее возражение, ни правообладатель оспариваемого товарного знака не представили каких-либо сведений о введении в гражданский оборот товаров и предоставлении услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком или сходным с ним обозначением, не позволяют сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода о несоответствии оспариваемой регистрации положениям статьи 10 Кодекса (пределы осуществления гражданских прав) коллегия отмечает следующее.

Возможность оспаривания правовой охраны товарного знака в случае признания действий его правообладателя недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом предусмотрена пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Такая оценка действий правообладателя относится к компетенции судебных органов или Федеральной Антимонопольной Службы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №826457.