

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 (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 21.08.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895714, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательская Группа «Азбука Аттикус», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**МАГИЧЕСКАЯ
БИТВА**

Оспариваемый товарный знак « **МАГИЧЕСКАЯ БИТВА** » по заявке №2022729696 с приоритетом от 06.05.2022 зарегистрирован 04.10.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №895714 в отношении товаров 11, 16, 21, 25, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭМСИ», 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, 7, помещ. I (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 04.10.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №19 за 2022 год.


Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №895714 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена в нарушение авторских прав ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус».

В поступившем возражении указывается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №895714 воспроизводит дизайн обозначения, которое принадлежит ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус», в частности, использованы

оригинальные элементы «».

Обозначение «Магическая битва» - это название популярной манги (японский комикс), которую выпускает лицо, подавшее возражение. Обложка манги, в том числе оригинальное графическое оформление названия, создана Гусаковым В.А. в рамках служебного задания работодателя ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус». Впервые дизайн обложки первой книги манги «Магическая битва» на русском языке был опубликован 15.02.2022 в социальной сети ВКонтакте, то есть за три месяца до даты подачи оспариваемого товарного знака на регистрацию. В конце марта 2022 года первая книга серии манги «Магическая битва» была подписана в печать, а 01.07.2022 первая книга «Магическая битва. Двуликий Сукуна. Проклятый плод» (ISBN 978-5-389-20871-1) серии уже была передана в электронный каталог РГБ. Таким образом, исключительное право на оригинальное графическое оформление названия серии манги «Магическая битва» принадлежат ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус». Лицо, подавшее возражение, не предоставляло согласия ООО «ЭМСИ» на регистрацию обозначения в качестве оспариваемого товарного знака.

Правообладатель использует оспариваемый товарный знак для сопроводительной продукции (мерча) серии манги, в частности, на продукции всегда изображены герои манги (<https://pristavka.com/>). ООО «ЭМСИ» также подало заявку

№2022729708 на регистрацию товарного знака «», при этом «Токийский гуль» – это название другой манги, которую также выпускает ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус». Таким образом, правообладатель действует недобросовестно и получает регистрации на обозначения – названия известных серий манг для выпуска сопроводительной продукции.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895714 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, были представлены следующие документы (копии):

- (1) Первая страница книги «Магическая битва» (ISBN 978-5-389-20871-1);
- (2) Нотариальное заявление Гусакова Владимира Анатольевича;
- (3) Распечатка страницы группы «Азбука – Графические романы. Комиксы. Манга» из сети «ВКонтакте» с публикацией от 15.02.2022;
- (4) Распечатка из личного кабинета в подтверждение того, что страница «ВКонтакте» принадлежит именно ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус»;
- (5) Распечатка страницы группы «Азбука – Графические романы. Комиксы. Манга» из сети «ВКонтакте» с публикацией от 31.03.2022;
- (6) Распечатка страницы <https://search.rsl.ru/ru/record/01011154309> о манге «Магическая битва 0. Токийский магический колледж. Ослепительная тьма»;
- (7) Распечатка с сайта https://pristavka.com/catalog/artplays_merch/ARTM230/;
- (8) Распечатка страницы <https://pristavka.com/about/>;
- (9) Распечатка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) на ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №895714 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам.

Как полагает правообладатель, в поступившем возражении не содержится определенности в части объекта авторского права, которому противопоставляется оспариваемый товарный знак по свидетельству №895714. Если в материалах возражения речь идет о нарушении исключительного права на произведение дизайна, то доказательств наличия тождества между этим объектом и оспариваемым товарным знаком не имеется. Также в возражении отсутствуют доказательства нарушения авторского права на название произведения искусства. Так, из материалов возражения не усматривается, что словосочетание «МАГИЧЕСКАЯ

БИТВА», соответствует критериям охраноспособности в качестве объекта авторского права и принадлежит именно ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус». Лицом, подавшим возражение, также не подтверждена широкая известность ни названия произведения «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», ни произведений дизайна, варианты которых упоминаются в возражении.

Правообладатель также считает, что ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» не обладает правом на подачу настоящего возражения, поскольку не является обладателем исключительного права на мангу «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», автором которой выступает Гэгэ Акутами. Таким образом, манга «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» не является оригинальным произведением упомянутого в возражении Гусакова В.А. Из открытых источников известно, что указанная манга под названиями «Sorcery Fight» (в переводе с английского языка - «битва с колдовством» или «магическая битва») или «Jujutsu Kaisen» публиковалась с марта 2018 года издательством Shueisha. В социальных сетях существуют более ранние упоминания манги под названием «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА». Использование ранее существовавшего названия «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» иными лицами свидетельствует о том, что произведение было создано не творческим трудом Гусакова В.А. и, следовательно, не является объектом авторского права.

Лицо, подавшее возражение, осуществляющее издательскую деятельность, не обосновало заинтересованность в подаче возражения в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых оспариваемому товарному знаку по свидетельству №895714 предоставлена правовая охрана.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы (копии):

- (10) Выдержки из произведений со словосочетанием «магическая битва»;
- (11) Скриншоты обложки;
- (12) Упоминания в социальных сетях;
- (13) Распечатка статьи «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» из Википедии, https://ru.wikipedia.org/wiki/Магическая_битва;
- (14) Скриншоты с сайта rezka.ag.

В ответ на доводы правообладателя, лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 20.11.2023 представило дополнительную аргументацию к возражению, представив сведения о том, что Гусаков В.А., являясь штатным художником ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус», создал спорное произведение графического дизайна в рамках трудового договора, передав при этом авторские права на произведение работодателю.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что положения пункта 9 статьи 1483 Кодекс не содержат требований о необходимости доказывания известности произведения искусства, вместе с тем, оригинальное графическое изображение названий серии «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» на русском языке является одной из самых узнаваемых и популярных манг в России.

ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» принадлежат право на оригинальное графическое изображение названию серии «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» на русском языке, которое с изменением цветовой окантовки используется в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №895714. Использование же производного произведения, созданного с нарушением прав правообладателей использованных произведений, является нарушением прав последних согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 23.04.2019 №10.

ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» выпускает серию книг «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» на основании лицензии с правообладателем манги. При этом принадлежащее ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» графическое изображение на русском языке создано творческим трудом, является самостоятельным произведением и подлежит защите даже в том случае, если его рассматривать в качестве производного от оригинальной манги. В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №895714 не является ни автором оригинального произведения, ни производного от него.

Также лицо, подавшее возражение, считает не основанным на требованиях положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса довод правообладателя о том, что в рамках настоящего спора следует оценивать однородность товаров, для которых

предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №895714.

Аргументы лица, подавшего возражение, изложенные в корреспонденции от 20.11.2023, подкреплены следующими документами (в копиях):

(15) Трудовой договор с Гусаковым В.А.;

(16) Дополнительное соглашение с Гусаковым В.А.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2023, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №895714 представил свою позицию относительно аргументов лица, подавшего возражение, повторно отметив, что лицом, подавшим возражение, не идентифицирован конкретный объект правовой охраны, в связи с чем доводы об отсутствии необходимости доказывать известность произведения являются несостоятельными. Правообладатель еще раз обращает внимание на то, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, а также говорит об отсутствии у противопоставленного изображения творческого характера. Кроме того, как полагает правообладатель, представленные лицом, подавшим возражение, документы подтверждают лишь факт наличия трудовых отношений с Гусаковым В.А., но не сам факт создания служебного произведения. Также, по мнению правообладателя, предоставление лицензионного договора на выпуск книг серии «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» имеет правовое значение для рассмотрения настоящего спора.

В свою очередь, на заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2023, лицо, подавшее возражение, уточнило основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895714 в рамках требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Так, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895714, по мнению лица, подавшего возражение, осуществлено в нарушение исключительного права на произведение искусства. Произведением изобразительного искусства является графическое начертание слов «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА». Каждая буква этих слов создана вручную и не является элементом какого-либо шрифта.

В корреспонденции от 10.01.2024 лицо, подавшее возражение, дополнительно привело сведения о своих трудовых взаимоотношениях с Гусаковым В.А., а также обратило внимание на тот факт, что Гусаков В.А. упоминается в качестве художественного редактора на первой странице издания «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА». Поскольку спор между ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» и Гусаковым В.А. относительно авторства отсутствует, устанавливать обстоятельства создания самого произведения (на каком устройстве создано произведение, в какое время (рабочее или свободное), было ли дано служебное задание, цель создания произведения и т.д.) в рамках настоящего возражения, как полагает лицо, подавшее возражение, не требуется. Лицо, подавшее возражение, дополнительно представляет выдержки из договора с обладателем авторских прав оригинальной серии книг, однако настаивает на том, что принадлежащий ему объект авторского права является самостоятельным произведением, обладающим творческим характером, и подлежит самостоятельной защите. Лицо, подавшее возражение, критически воспринимает ссылки правообладателя на сторонние ресурсы, содержащие графическое изображение названий серии «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА». По мнению лица, подавшего возражение, ресурс <http://rezka.ag>, на котором представлен анимационный фильм «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», является пиратским, а фигурирующие на нем данные размещены позднее даты опубликования ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» соответствующей информации о манге «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», о чем свидетельствуют соответствующие исходные коды картинок.

Названная позиция лица, подавшего возражение, от 10.01.2024 сопровождается следующими документами (в копиях):

(17) Служебное задание и акт с Гусаковым В.А.;

(18) Выдержки из лицензионного соглашения между ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» и компанией VIZ Media Europe s.a.r.l. от 01.12.2016 с дополнительным соглашением на издание серии книг «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА»;

(19) Информация об архивных копиях страницы сайта <https://rezka.ag/animation/fantasy/51761-magicheskaya-bitva-0-film-2021.html>;

(20) Распечатка страницы сайта «Вконтакте» <https://vk.com/hdrezka>;

(21) Распечатки исходных кодов изображений по ссылкам:
<https://static.hdrezka.ac/i/2022/9/21/fe8f0bd4c3868je52o49k.jpg>,
<https://static.hdrezka.ac/i/2022/9/21/kc59948339c7dch99i15s.jpg>.

На вышеизложенную аргументацию лица, подавшего возражение, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 12.01.2024, высказал мнение о том, что ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» не подтвердило, что по акту приема-передачи от Гусакова В.А. было передано право именно на графическое изображение названий серии «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», поскольку в представленных документах значится макет (дизайн) обложки книги.

Также правообладатель полагает, что компания VIZ Media Europe, s.a.r.l. не имела полномочий на представление лицензии ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус». Связь между компанией VIZ Media Europe, s.a.r.l. и упомянутым в Википедии издательством Shueisha, выпускающим манга «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» в Японии, из материалов возражения и дополнений к нему не прослеживается. Кроме того, правообладателем представлено экспертное заключение, согласно которому графическое изображение названий серий «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» на русском языке не является оригинальным.

Опровергая доводы лица, подавшего возражение, правообладатель приводит данные о том, что на ресурсе <http://rezka.ag> публиковались анимационные фильмы «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» до даты издания ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» одноименной манги, а также отзывы зрителей.

Правообладатель еще раз подчеркивает необходимость предоставления доказательств известности произведения, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, а также обязанность соблюдения лицом, подавшим возражение, стандартов доказывания.

В качестве иллюстрации своих доводов правообладатель предоставил следующий документ:

(22) Заключение №ДГИ-2912-37 от 11.01.2023 по итогам проведенного с 20.12.2023 по 29.12.2023 дизайн-графического исследования, подготовленного Научно-исследовательским институтом защиты интеллектуальной собственности;

(24) Комментарии пользователей ресурса <http://rezka.ag>.

Исследовав доводы правообладателя и представленные им документы, лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 28.02.2024 настаивает на том, что доказало наличие исключительного авторского права на противопоставленное произведение, а также отмечает, что наличие прав на издание книг не имеет отношения к настоящему спору.

Проанализировав заключение по результатам дизайн-графического исследования правообладателя, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что данный документ свидетельствует в пользу вывода о производном характере противопоставленного произведения. Согласно законодательству производное произведение подлежит охране наряду с оригинальным произведением в качестве объекта авторского права. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, указывает, что дизайн-графическое исследование правообладателя не может считаться надлежащим доказательством по делу в силу отсутствия у экспертов, его проводивших, надлежащей компетенции, а также ввиду того, что экспертиза проводилась не в отношении всего произведения в целом, а его отдельных частей (букв, входящих в его состав).

Лицо, подавшее возражение, акцентирует внимание на том, что является правообладателем производного, но самостоятельного произведения - названия оригинального графического изображения названий серий «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» на русском языке. Именно это произведение было зарегистрировано ООО «ЭМСИ».

Графического изображения названий серий «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» на русском языке является частью обложки комикса (манги), на котором также фигурируют иные объекты авторского права, каждое из которых используется самостоятельно и подлежит охране. При этом, как неоднократно отмечалось ранее, доказывать известность произведения искусства (или его фрагмента) не требуется.

Вышеуказанные доводы лица, подавшего возражения, сопровождаются следующими документами (в копиях):

(25) Письмо компании VME PLB SAS с заверенным переводом на русский язык и дипломом переводчика.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2024, правообладатель представил дополнительные пояснения, суть которых сводится к недоказанности наличия у лица, подавшего возражение, авторского права на противопоставленное произведение. По мнению правообладателя, противопоставленное произведение в принципе не обладает признаками охраноспособности с точки зрения авторского права в силу отсутствия у него творческого характера. Правообладатель высказывает мнение о надлежащей компетенции эксперта, принимавшего участие в дизайн-графическом исследовании, который, кроме этого, являлся привлеченным экспертом по ряду судебных дел. Проведенное дизайн-графическое исследование является надлежащим доказательством по делу и проведено по вопросам, имеющим значение для рассмотрения настоящего дела. Правообладатель убежден, что в предмет доказывания по настоящему возражению входит исследование наличие или отсутствие широкой известности противопоставленного произведения. Также правообладатель полагает, что поскольку лицо, подавшее возражение, и Гусаков В.А. осуществили переработку произведения оригинального произведения без разрешения его изначального правообладателя, производное произведение не подлежит правовой охране с точки зрения закона об авторском праве.

Данные доводы правообладателя сопровождаются следующими документами (в копии):

(26) Справочная информация о специалисте исх. №ПО-2902-17 от 01.03.2024.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (06.05.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №895714 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие

симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации ООО «ЭМСИ», используемого для сопровождения сувенирной продукции с героями японского комикса (манги) (см. приложения 7, 8), и объекта интеллектуальных прав ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус», а именно произведения искусства (дизайна), присутствующего на обложке выпускаемого комикса (манги), которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о данных объектах интеллектуальных прав, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895714.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №895817 произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

**МАГИЧЕСКАЯ
БИТВА**

Оспариваемый товарный знак «**МАГИЧЕСКАЯ БИТВА**» по свидетельству №895714 с приоритетом от 06.05.2022 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», выполненный в оригинальной графической манере. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №895714 предоставлена в отношении товаров 11, 16, 21, 25, 28 классов МКТУ, а именно:

11 класс МКТУ - лампы электрические;

16 класс МКТУ - авторучки; акварели [картины]; альбомы; афиши; плакаты; бейджи именные [офисные принадлежности]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; вымпелы бумажные; календари; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; коробки бумажные или картонные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обложки для паспортов; обложки защитные для книг; папки на кольцах; папки-картотеки [канторские принадлежности]; папки-обложки для документов; папье-маше; пеналы; подложки-коврики рабочего стола; принадлежности школьные [канцелярские товары]; тетради; точилки для карандашей электрические или неэлектрические;

21 класс МКТУ - термосы; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла; салатницы; банки для печенья; коробки для печенья; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бонбоньерки; коробки для конфет; бутылки; бутылки оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; ведра для льда; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутылки для кислот]; изделия бытовые керамические; копилки; копилки-свиньи; коробки для завтрака; коробки для чая; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крышки для масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; кубики льда многоразовые; миски [чаши]; наборы кухонной посуды; поилки; посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных; соломинки для дегустации напитков; трубочки для питья; стаканчики бумажные или пластмассовые; сумки-холодильники переносные неэлектрические; фляги карманные; фляги спортивные; чашки; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические;

25 класс МКТУ - банданы [платки]; боксеры [шорты]; брюки; варежки; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кепки [головные уборы]; колготки; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; майки спортивные; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; повязки для головы [одежда]; рубашки; трусы; фартуки [одежда];

28 класс МКТУ - автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; бирки для сумок для гольфа; гантели гимнастические; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями; мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игрушки; игрушки-антистресс; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры комнатные; игры настольные; игры портативные с жидкокристаллическими дисплеями; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные; колокольчики для новогодних елок; макеты [игрушки]; модели [игрушки]; маски карнавальные; медведи плюшевые; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мячи для игр; пиньяты; приставки игровые; приставки игровые портативные; роботы игрушечные; самокаты [игрушки]; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; устройства для игр; фигурки [игрушки]; хлопушки для праздников; хлопушки-сюрпризы [рождественские крекеры]; шары воздушные для праздников; шары для игр; шляпы бумажные для праздников.

Из материалов возражения и дополнений к нему (приложения 18, 25) следует, что ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» на основании лицензионного договора с компанией VIZ Media Europe, s.a.r.l. (в дальнейшем права на издательский бизнес переданы компании VME PLB SAS) и дополнительных соглашений к нему осуществляет на территории Российской Федерации издание серий японской манги с названием на русском языке «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА».

Согласно общедоступному информационному источнику, который приводит сам правообладатель (приложение 13), «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» (японское название «**呪術廻戦**» дзюдзюцу кайсэн) – это манга, созданная Гэгэ Акутами и

публикующаяся с марта 2018 года в журнале Weekly Shōnen Jump издательства Shueisha. Манга лицензирована для выпуска на английском языке в Северной Америке компанией Viz Media, которая публикует комикс в печатном виде с декабря 2019 года.

Вышеуказанная информация нашла отражение и в проведенном по заказу правообладателя дизайн-графическом исследовании (приложение 22), где фигурирует ссылка на соответствующий сайт манги – <https://jujutsukaisen.jp/>. На сайте



демонстрируется название комикса «», выполненное японскими иероглифами в оригинальной графической проработке.

Согласно условиям упомянутого лицензионного соглашения (приложение 18), ООО «Издательская Группа «Азбука Агтикус» обладает правом на перевод, печать, публикацию и продажу ряда произведений, в частности, на территории Российской Федерации, среди которых и упомянутая манга. В соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2021 примерный график публикаций на русском языке пяти серий манги предусматривал выпуск первой серии в марте 2022 года.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (приложения 1, 15, 16, 17) свидетельствуют о том, что в рамках служебного задания Гусаковым В.А., являющимся штатным художником ООО «Издательская Группа «Азбука Агтикус» Гусаковым В.А., была осуществлена авторская переработка японской обложки манги, а также ее названия на русский язык. В результате творческого труда художника Гусакова В.А. которого возникло новое произведение искусства (дизайна) –



Необходимо отметить, что согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Сам по себе шрифт не поименован в перечне объектов авторского права, среди которых упоминаются произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна. Вместе с тем шрифты относятся к категории произведений дизайна. Такая позиция подтверждается,

например, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2021 по делу №А40-2601/2021, в котором указано, что по смыслу пункта 1 статьи 1259 Кодекса шрифт является самостоятельным охраняемым объектом авторского права и относится к произведениям графики, представляет собой упорядоченную графическую форму определенной системы письма, воплощаемой на материальном носителе.

Как следует из письма от 26.02.2024 (приложение 25), дизайн и русский перевод названия манги «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», издание которого осуществляет ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус», был согласован с компанией VME PLB SAS, не имеющей каких-либо претензий к лицу, подавшему возражение.

В соответствии со служебным заданием и актом к нему от 31.03.2022 (приложение 17) созданное произведение дизайна «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» было передано Гусаковым В.А. работодателю - ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус». При этом, как следует из дополнительного соглашения №1 к трудовому договору (приложения 15, 16), исключительное право на все служебные произведения, созданные Гусаковым В.А. в пределах установленных для него трудовых обязанностей, принадлежат ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус».

Согласно представленным документам (приложение 4) первая серия манги «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» была подписана в печать 29.03.2022 (приложения 1, 2), т.е. до даты (06.05.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №895714. Кроме того, 15.02.2022 в социальной сети ВКонтакте на официальной странице ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» был анонсирован выход первой серии данной манги. На указанном Интернет-ресурсе приводился также дизайн обложки манги с названием «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» в приведенном выше оригинальном графическом исполнении.

Следует констатировать, что шрифтовое исполнение всех букв, входящих в состав названия манги «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», не является стандартным. Автор произведения осуществил стилизацию название комикса на русском языке с учетом начертания графем кириллического алфавита, но с сохранением графических особенностей, присущим оригинальному произведению, выполненному иероглифами. Следует отметить, что дизайн-графическим исследованием (приложение 22),


представленным правообладателем, не опровергается наличие творческого характера исполнения названного произведения графического дизайна в целом, а говорится о производном характере отдельных графем, входящих в его состав.

Тем самым усматривается наличие творческого характера при создании названия «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» в оригинальной шрифтовой манере, исключительное право на данное произведение дизайна принадлежат лицу, подавшему возражение. При этом даже если рассматривать созданное произведение графического дизайна на русском языке в качестве производного от оригинального произведения - дизайна названия манги, выполненного иероглифами, оно, тем не менее, подлежит защите, как и оригинальное произведение, исходя из положений статьи 1260 Кодекса.

Необходимо упомянуть, что произведение графического дизайна «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА», вопреки доводам правообладателя, воспринимается в качестве самостоятельного произведения. Помимо обложки манги, выполненной в виде словесно-графической композиции, включающей название, фон и изображение персонажей, произведение графического дизайна «МАГИЧЕСКАЯ БИТВА» само по себе фигурирует на титульном листе манги, о чем свидетельствуют соответствующие материалы возражения (приложение 1).

Учитывая все вышеизложенное, усматриваются основания для вывода о том, что противопоставленное в рамках настоящего возражения обозначение




«» представляет собой объект авторского права – произведение искусства (дизайна), исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №895714 и принадлежит лицу, подавшему возражение.

Правообладатель о своих авторских правах на указанное произведение дизайна в рамках настоящего спора не заявлял.

Что касается представленных правообладателем сведений (приложения 14) о наличии в сети Интернет обложек анимационных фильмов по мотивам приведенного




выше японского комикса, сопровождаемых названием «», то данные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии у лица, подавшего возражение, исключительного права на данное произведение дизайна и не имеют правового значения для настоящего спора.

Следует отметить, что, во-первых, в данном споре отсутствует информация о том, что какое-либо иное лицо заявляет о своем авторском праве на спорное произведение дизайна. Во-вторых, в материалах дела не имеется документов о том, что ресурс rezka.ag, на который ссылается правообладатель, обладает правами официального дистрибьютора анимационного фильма по мотивам вышеупомянутой японской манги и когда-либо разрабатывало соответствующий дизайн его обложки с названием на русском языке. В-третьих, лицо, подавшее возражение, представило архивные сведения (приложение 21) с информацией о том, что выгрузка соответствующих данных об анимационном фильме на упомянутом ресурсе была произведена только 21.09.2022, т.е. спустя более чем полгода с момента передачи в печать издаваемого лицом, подавшим возражение, комикса в сопровождении спорного произведением дизайна.

Между тем, положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не допускают регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права. При этом данная норма не содержит требований по представлению документов относительно известности противопоставленного произведения искусства, а также анализа товаров оспариваемого товарного знака на предмет их однородности со сферой применения противопоставленного объекта авторского права.



В данном случае оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №895714 характеризуется высокой степенью сходства с принадлежащим лицу, подавшему возражение, произведением графического дизайна



«» за счет тождества всех входящих в их состав графем. Наличие

разницы в цветовом оформлении сравниваемых обозначений не влияет на одинаковое общее зрительное впечатление от их восприятия.

Необходимо констатировать, что в деле заявки №2022729696 отсутствует согласие ООО «Издательская Группа «Азбука Аттикус» на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду сходства оспариваемого товарного знака с охраняемым объектом авторского права иного лица, которое не давало своего разрешения на его регистрацию в качестве товарного знака, есть основание для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №89571 положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению безотносительно анализа однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №895714.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895714 недействительным полностью.