

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.02.2014, поданное ООО «Маша и Медведь», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714712, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение по заявке №2012714712 с приоритетом от 05.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «Маша и Медведь», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллицы, и изобразительные элементы в виде стилизованного медведя с поднятой вверх лапой в форме приветствия и девочки в косынке.

Роспатентом 18.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что в состав заявленного обозначения включены персонажи детского анимационного телевизионного сериала «Маша и Медведь». Автором идеи, сценаристом и одним из продюсеров проекта «Маша и Медведь» студии Аннимаккорд является Олег Кузовков. В основу анимационного сериала была положена детская сказка о Маше и Медведе (см. <http://mashamed.3dn.ru>, <http://maska-i-mishka.ru>). Таким образом, при регистрации заявленного обозначения на имя ООО «Маша и «Медведь» потребитель может быть введен в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, на основании 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 произведению искусства, персонажу или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Ранее противопоставленные обозначения по заявкам №2011741746 и №2011728446 были сняты в связи с принятием решений об отказе в регистрации.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 14.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- студия «АНИМАККОРД» является многолетним деловым партнером ООО «Маша и Медведь», которое является продюсером и правообладателем анимационного сериала «Маша и Медведь», а ООО Студия «АНИМАККОРД» осуществляет производство серий вышеуказанного сериала по заказу ООО «Маша и Медведь»;

- Кузовков О.Г. является автором идеи и сценария анимационного телевизионного сериала «Маша и медведь», а также автором входящих в состав

заявленного на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012714712 комбинированного обозначения рисунков персонажей «Маша», «Медведь» к указанному сериалу;

- Между Кузовковым О.Г. и ООО «Маша и Медведь» сформировались длительные деловые отношения, основанные, в том числе, на заключенных лицензионных договорах, согласно которым ООО «Маша и Медведь» использует определенный объем прав в отношении изображений анимационного сериала «Маша и Медведь»;

- Кузовков О.Г. выражает согласие на регистрацию заявленного комбинированного обозначения «МАША И МЕДВЕДЬ» в качестве товарного знака по заявке №.2012714712 на имя ООО «Маша и Медведь»;

- поскольку ООО Студия «АНИМАККОРД» и ООО «Маша и Медведь» являются сторонами по договору об оказании услуг и взаимодействуют в рамках одного проекта, потребитель не может быть введен в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров, фирмы, оказывающей услуги;

- принимая во внимание предоставленное правообладателем согласие на регистрацию в составе заявленного обозначения по заявке №2012714712 изображения персонажей анимационного телевизионного сериала, права на рисунки которых возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, рассматриваемое обозначение «МАША И МЕДВЕДЬ» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714712 всех товаров 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

1. Лицензионный договор №ЛД-1/2010 от 08.06.2010 г. о предоставлении права использования произведений изобразительного искусства и приложения

№№01, 02 к нему, а также письмо от ООО «Маша и Медведь» об исполнении обязательства по уплате вознаграждения надлежащим образом;

2. Информационное письмо от ООО Студия «АНИМАККОРД»;

3. Информационное письмо от Кузовкова О.Г.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 18.11.2013, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2012714712 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходное до степени смешения с товарным знаком «МАША И МЕДВЕДИ» по свидетельству №510526 (заявка №2011741746) с приоритетом от 19.12.2011, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя ООО «Торговая Площадь», 630049, г. Новосибирск, ул. Красный пр-кт, 220.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, однако доводов относительно сходства заявленного обозначения по заявке №2012714712 и противопоставленного товарного знака не представил, указав в устном виде, что письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака получено не было.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (05.05.2012) поступления заявки №2012714712 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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 произведению 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.



Заявленное обозначение по заявке №2012714712 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Маша и Медведь», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллицы, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения медведя с поднятой вверх лапой в форме приветствия и девочки в косынке. Правовая охрана товарного знака

испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Согласно приведенным в решении Роспатента от 18.11.2013 сведениям из сети Интернет заявленное обозначение по заявке №2012714712 включает в свой состав графическое изображение персонажей известного детского анимационного фильма «Маша и Медведь». Автором идеи, сценаристом и одним из продюсеров проекта «Маша и Медведь» ООО «Студия АННИМАКОРД» является Олег Кузовков, что подтверждается свидетельством №13631 о регистрации и депонировании произведения, выданным Российским Авторским Обществом.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы, свидетельствующие о том, что между Кузовковым О.Г. и ООО «Маша и Медведь» заключены лицензионные договоры о предоставлении права использования произведений изобразительного искусства (персонажей аудиовизуального произведения «Маша и Медведь»). Кузовков О.Г. предоставил ООО «Маша и Медведь» свое согласие на регистрацию заявленного комбинированного обозначения «МАША И МЕДВЕДЬ» в качестве товарного знака по заявке №.2012714712. Заявителем также представлено письмо от ООО Студия «АННИМАКОРД», согласно которому производство анимационного фильма «Маша и Медведь» производится по заказу ООО «Маша и Медведь» в рамках договора об оказании услуг, при этом ООО Студия «АННИМАКОРД» не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2012714712 на имя ООО «Маша и Медведь».

В свете вышеизложенного также необходимо отметить, что в материалах дела имеются представленные заявителем в корреспонденции от 05.11.2013 прокатные удостоверения, выданные Министерством культуры Российской Федерации, согласно которым права на фильм «Маша и Медведь» на территории Российской Федерации принадлежат ООО «Маша и Медведь». Заявителю также принадлежат исключительные права на ранее зарегистрированные товарные знаки, в частности, по свидетельствам №420639, №388157, №388156.

Таким образом, с учетом представленных заявителем документов у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для выводов о несоответствии

заявленного обозначения по заявке №2012714712 требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2012714712 является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №510526 с более приоритетом от 19.12.2011, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак **МАША И МЕДВЕДИ** по свидетельству №510526 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «МАША И МЕДВЕДИ», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, входящих в их состав. С точки зрения графического критерия сходства словесных обозначений имеются некоторые отличия, которые, носят в данном случае второстепенный характер.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, приведенных в перечне свидетельства №510526, показал, что часть заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ является однородной товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, что заявителем также не оспаривается.

Так, перечень товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству №510526 содержит следующие товары 29 и 30 классов МКТУ, относящиеся к мясной, рыбной, овощной продукции, субпродуктам, жирам пищевым, приправам, макаронным изделиям, зерновой и крупяной продукции, изделиям из муки:

29 класс – бульоны; грибы консервированные; дичь; желе мясное; жиры пищевые; изделия колбасные; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; концентраты бульонные; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мозг костный пищевой; мясо [а именно, мясные полуфабрикаты, в том числе: котлеты, ростбифы, гуляш, бефстроганов, голубцы]; мясо консервированное; овощи, подвергнутые тепловой обработке [в том числе гарниры, готовые к употреблению]; паштеты из печени; печень; продукты из соленого свиного окорока; продукты питания на базе ферментированных овощей [ким чи]; продукты рыбные; птица домашняя [неживая]; салаты овощные; сало; свинина; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; экстракты мясные.

30 – вещества связующие для колбасных изделий; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; изделия макаронные; каши молочные; крупы пищевые; мука; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; пельмени, вареники, манты; равиоли; суши.

Указанные товары соотносятся как род/вид с такими товарами 29, 30 классов МКТУ заявленного обозначения как «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, масла и жиры пищевые; айвар [консервированный перец]; анчоусы; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; горох консервированный; грибы консервированные; желе мясное; желе пищевое; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; икра; икра рыбная обработанная; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крокеты; лангусты неживые; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло

кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; мозг костный пищевой; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мясо консервированное; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; паста томатная; паштеты из печени; печень; пикули; продукты пищевые на основе ферментированных овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные; птица домашняя неживая; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; сало; сардины; свинина; сельдь; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; тахини [паста из семян кунжута]; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; филе рыбное; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; экстракты водорослей пищевые»; «рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; дрожжи, соль; горчица; уксус, приправы; пряности; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блюда на основе лапши; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе риса; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия макаронные; имбирь [пряность]; каперсы; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; корица [пряность]; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; лапша; лепешки рисовые; майонез; макароны; мамалыга; маринады; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука

ячменная; мюсли; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; паста соевая [приправа]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; пицца; подливки мясные; попкорн; порошок горчичный; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; равиоли; релиш [приправа]; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; суши; сэндвичи; табуле; такос; травы огородные консервированные [специи]; уксус пивной; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; ячмень очищенный» следовательно, являются однородными.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №510526 препятствует регистрации заявленного обозначения по заявке №2012714712 в отношении части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.02.2014, отменить решение Роспатента от 18.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714712.