

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.02.2024 возражение, поданное ХВ Групп (Кипр) Лимитед (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №929127, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 15.11.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.03.2023 за №929127 в отношении указанных в свидетельстве товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ на имя Гайдаченко Сергея Ивановича, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 192, кв. 151 (RU) (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №929127 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя словесный элемент «MAFIA», выполненный в чёрном цвете

буквами латинского алфавита. Первая буква «А» явно не читается и заменена изобразительным элементом в виде человека в плаще и шляпе с оружием;

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия пунктам 3(1) и 9(1) статьи 1483 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается следующими обстоятельствами: оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с производением (как определено ниже), исключительное право на которое перешло к лицу, подавшему возражение, до даты приоритета товарного знака. Лицо, подавшее возражение, подало заявку на товарный знак № 2023710487 с приоритетом от 14 февраля 2023 года в отношении товаров 09, 16, 28 классов МКТУ (приложение № 5). Элементы обозначения, заявленного на регистрацию лицом, подавшим возражение, сходны до степени смешения с товарным знаком, в связи с чем Роспатент противопоставил оспариваемый товарный знак обозначению, заявленному на регистрацию по заявке № 2023710487. Под контролем лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «MAFIA», сходное с ним до степени смешения, использовалось ООО «Мир Хобби» (ИНН 7708812210), которому лицо, подавшее возражение, предоставило право использовать произведение на основании лицензионного договора;

- лицо, подавшее возражение, не давало правообладателю оспариваемого знака согласия на регистрацию товарного знака, в связи с чем регистрация товарного знака не соответствует пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса;

- 09 сентября 2015 года между лицом, подавшим возражение, и Комаровым Ильей Валентиновичем, был заключён Договор об отчуждении исключительного права №5 (далее также – «Договор»; приложение № 6), в соответствии с пунктом 1.1 которого Комаров Илья Валентинович обязался передать принадлежащее ему исключительное право на объекты авторского права в полном объеме лицу, подавшему возражение, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора.

Согласно пункту 1.3 Договора исключительное право считается переданным лицу, подавшему возражение, после подписания сторонами акта сдачи-приемки к Договору (далее также – «акт»). 09 сентября 2015 года сторонами был составлен акт к Договору, согласно пункту 1 которого Комаров Илья Валентинович отчуждает лицу, подавшему возражение, исключительное право на объекты авторского права в полном объеме. При этом в силу пункта 2 акта копии объектов авторского права приведены в приложении к акту. Из представленной иллюстрации



видно, что произведение содержит в себе фрагмент, который в силу пятикратного использования на каждой из иллюстраций занимает доминирующее положение и акцентирует на себе внимание и который сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- наличие произведения в объективной форме и его использование на территории РФ под контролем лица, подавшего возражение, до даты приоритета товарного знака подтверждается многочисленными распечатками из сети Интернет (информация об использовании произведения под контролем лица, подавшего возражение, подробно раскрыта в пункте 2 настоящего возражения), что позволяет сделать вывод о том, что сведения о произведении стали общедоступными задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом в соответствии с пунктом 4 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 года №СП-21/4, в случае использования в товарном знаке всего произведения (произведения искусства или его фрагмента) установления известности такого произведения не требуется, поэтому критерий известности произведения применительно к проверке товарного

знака на соответствие пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса в настоящем деле не применяется;

- сравнительный анализ товарного знака с производением показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено наличием в произведении фрагмента. Данный фрагмент произведения и товарный знак характеризуются высокой степенью сходства за счет тождества основных элементов, входящих в их состав – сравниваемые элементы содержат выполненный одним шрифтом слово «MAFIA», в котором первая буква «А» заменена на изобразительный элемент в виде силуэта человека в плаще и шляпе с оружием. При этом имеющиеся различия (цвет, наличие во фрагменте произведения внешнего контура) не влияют на восприятие произведения и товарного знака как сходных, поскольку обращают на себя внимание только при их детальном исследовании. Таким образом, в товарном знаке присутствует элемент, который практически тождественен фрагменту произведения, охраняемого авторским правом и исключительное право на которое принадлежит лицу, подавшему возражение;

- задолго до даты приоритета товарного знака (за 7 лет до даты приоритета) лицо, подавшее возражение, стало использовать обозначение «MAFIA» на территории России, в результате чего у потребителей возникла ассоциативная связь между обозначением «MAFIA» и лицом, подавшим возражение;

- 10 сентября 2015 года между лицом, подавшим возражение, и ООО «Мир Хобби» (Hobbyworld LLC, ИНН 7708812210) был заключён лицензионный договор № 10-09-2015 (приложение № 7), в соответствии с пунктом 2.1 которого Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование принадлежащих ему объектов авторского права способами, предусмотренными в пункте 2.2 Договора в согласованные сроки на указанной территории, на условиях исключительной лицензии, а Лицензиат принимает указанное право и обязуется выплатить Лицензиару обусловленное вознаграждение в размере и порядке, определенным сторонам и в дополнительном соглашении к Договору. ООО «Мир Хобби» (Hobby World) производит порядка 3 млн игр в год. ООО «Мир Хобби» разработало программу сотрудничества для кафе и антикафе, таким образом, игры издательства

можно найти практически в каждом антикафе в России (приложение №8). Деятельность ООО «Мир Хобби» освещается в статьях федеральных СМИ (приложение №9). В данных статьях прямо указывается, что настольную игру «Мафия. Вся семья в сборе» выпускает именно издательство Hobby World:

<https://www.vedomosti.ru/media/articles/2023/09/26/997079-izdatelstvo-hobbyworld-investiruet-v-stroitelstvo-zavoda-nastolnih-igr>;

<https://www.vedomosti.ru/media/articles/2023/11/30/1008509-proizvoditelnastolok-hobby-world-viidet-v-yugo-vostochnuyu-aziyu>;

<https://www.vedomosti.ru/media/articles/2023/05/18/975576-prodazhikontrafaktnih-nastolnih-igr-v-rossii-virosli>;

- из изложенного следует, что обозначение «MAFIA» использовалось под контролем лица, подавшего возражение, одним из крупнейших дистрибьюторов настольных игр на территории Российской Федерации. Информация об игре «MAFIA Вся семья в сборе» была опубликована на официальном сайте ООО «Мир Хобби», который размещён по доменному имени hobbyworld.ru (подтверждение прав на домен содержится в приложении №10) не позднее 13 февраля 2016 года, что подтверждается распечатками из веб-архива (приложение №11). На сайте ООО «Мир Хобби» размещались отзывы покупателей игры «MAFIA Вся семья в сборе», первый отзыв датирован 26 марта 2018 года, из чего следует, что указанная игра в действительности была доведена до конечных потребителей. ООО «Мир Хобби» задолго до даты приоритета товарного знака стало реализовывать игру «MAFIA Вся семья в сборе» не только посредством своего сайта, но и через крупнейшие интернет-магазины. При этом известность конечным потребителям информации о данной игре до даты приоритета товарного знака подтверждается многочисленными отзывами (приложение №12). Сведениями агрегаторов отзывов – сайтов, на которых содержатся отзывы потребителей, имеющих опыт использования того или иного товара, также подтверждается известность потребителям игры «MAFIA Вся семья в сборе». Так, например, на сайте отзывов «ОТЗОВИК» размещено 28 отзывов об игре «MAFIA Вся семья в сборе», первый отзыв о данном товаре был размещён 06 июня 2016 года (приложение №13). При этом отзывами также подтверждается широкая

география реализации игры «MAFIA Вся семья в сборе», а также известность данной игры на территории различных субъектов Российской Федерации (приложение №12). Так, например, до даты приоритета товарного знака в Интернет-магазине Яндекс.Маркет были оставлены отзывы покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга, а на сайте магазина Эльдорадо были оставлены отзывы потребителей об игре «MAFIA Вся семья в сборе» из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Стрежевого (Томская область). Кроме того, с 2015 года на популярном видеохостинге Youtube, который доступен на территории всей Российской Федерации, стали периодически публиковаться отзывы об игре «MAFIA Вся семья в сборе» и обзоры на неё (приложение №15);

- информация об игре «Мафия: Вся семья в сборе», которая вводится в гражданский оборот на территории России под контролем лица, подавшего возражение, широко представлена в сети Интернет. При этом база данных сети Интернет является общедоступным, наиболее современным и полным источником сведений. Любой потребитель может ознакомиться со сведениями в отношении любых товаров и лиц, которые их производят. Таким образом, наличие в сети Интернет информации о настольной игре «Мафия: Вся семья в сборе» свидетельствует об известности данного обозначения на территории всей Российской Федерации, а также возникновении ассоциативной связи между обозначением настольной игры «Мафия: Вся семья в сборе» и лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака, в связи с чем правовая охрана ему была предоставлена незаконно;

- поскольку ООО «Мир Хобби» и игра «Мафия: Вся семья в сборе» получили широкую известность среди потребителей, имеется высокая степень сходства сравниваемых обозначений, товары 16, 25 и 28 класса МКТУ являются недорогостоящими товарами широкого потребления, в связи с чем товарный знак способен ввести в заблуждение относительно изготовителя товаров в отношении всех товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ, для которых указаный товарный знак зарегистрирован. Представленными документами подтверждается, что ООО «Мир Хобби» под контролем лица, подавшего возражение, до даты приоритета

оспариваемого знака реализовывало на территории России игру «Мафия: Вся семья в сборе». Данная игра обладала широкой известностью на территории Российской Федерации, предшествующий опыт восприятия потребителями спорного обозначения способствует возникновению стойкой ассоциативной связи именно с ООО «Мир Хобби» как с производителем. Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы (в копиях):

1. Доверенность на представителя;
2. Документ, подтверждающий смену фамилии;
3. Платёжное поручение, подтверждающее оплату патентной пошлины;
4. Распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака № 929127;
5. Распечатка из Реестра заявок на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания в отношении заявки на товарный знак № 2023710487;
6. Договор об отчуждении исключительного права № 5, заключённый между лицом, подавшим возражение, и Комаровым Ильей Валентиновичем с актом сдачи-приёмки и приложением;
7. Лицензионный договор № 10-09-2015, заключённый между лицом, подавшим возражение, и ООО «Мир Хобби» (Hobbyworld LLC);
8. Распечатка из Википедии в отношении ООО «Мир Хобби»;
9. Распечатка из федеральных СМИ в отношении ООО «Мир Хобби»;
10. Свидетельство на доменное имя hobbyworld.ru;
11. Распечатка из веб-архива в отношении сайта <https://hobbyworld.ru/>;
12. Распечатки отзывов из магазинов об игре;
13. Распечатка с сайта «ОТЗОВИК»;
14. Распечатка с сайта irecommend.ru;

15. Распечатки из видеохостинга Youtube;
16. Распечатка из национального кинопортала Фильм.ру;
17. Распечатка из сетевого издания The GEEK.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель не представил отзыва на данное возражение и в заседаниях коллегии не участвовал.

Лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению было представлено письменное пояснение, в котором изложено следующее.

Комаров Илья Валентинович является автором произведения и единственным правопреемником исключительного права на произведение до передачи исключительного права на произведение лицу, подавшему возражение. Комаров Илья Валентинович передал исключительное право на произведение на основании договора об отчуждении исключительного права на произведение.

Согласно статье 1257 Кодекса автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.

В соответствии с пунктом 109 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что, пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 Кодекса (статья 1257 Кодекса), в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных (пункт 6 статьи 1262 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1300 Кодекса информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях использования произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему

или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится такая информация.

Фрагмент произведения был опубликован по следующей ссылке: <https://www.artstation.com/artwork/xD6q4>, более 9 (девяти) лет назад, то есть не позднее 02 июля 2015 года с указанием Комарова Ильи в качестве автора произведения. Отсюда следует, что презумпция авторства Комарова Ильи Валентиновича подтверждена опубликованием экземпляра произведения в сети Интернет с указанием его фамилии, имени и даты. Также презумпция авторства следует из Договора, заключённого между Комаровым Ильёй Валентиновичем, и лицом, подавшим возражение, с составленным к нему актом.

В материалах дела отсутствуют какие-либо материалы, которые опровергали бы презумпцию авторства Комарова Ильи Валентиновича, спор об авторстве в данном случае отсутствует. Поскольку лицом, подавшим возражение, представлены доказательства возникновения у него исключительного права на произведение, которые не были опровергнуты правообладателем, предоставление правовой охраны товарному знаку не соответствует пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, считает, что правовая охрана товарного знака должна быть прекращена на основании пунктов 9 и 3 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем лицо, подавшее возражение, также просит осуществить проверку товарного знака на соответствие требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.11.2022) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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 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 (см. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ, согласно которому пункт 9 статьи 1483 Кодекса дополнен абзацем, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.).

Согласно статье 1257 Кодекса автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

В соответствии с пунктом 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: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам; другие произведения.

В соответствии с пунктом 10 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.



Оспариваемый знак по свидетельству №929127 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MAFIA», в котором буква «А» выполнена в виде силуэта человека в плаще и шляпе с оружием.

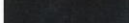
Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с произведением искусства без согласия правообладателя, поскольку права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно возражению изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, а именно стилизованное изображение человека в плаще и шляпе с оружием в руках является сходным с фрагментом произведения изобразительного искусства, которое представляет собой объект авторского права согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса, которым предусмотрено отнесение к объектам авторских прав произведений живописи, графики, дизайна и других произведений изобразительного искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, и является известным до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что изобразительный элемент оспариваемого комбинированного товарного знака



является сходным с фрагментом произведения , исключительное право на которое было передано его автором Комаровым И.В. по договору от 09.09.2015 (Приложение 6). Сходство этих обозначений обусловлено тем, что они представляют собой стилизованные изображения силуэта человека в плаще и шляпе с оружием в руках, которые в слове «MAFIA» заменяют букву «А» и отличаются лишь нюансами, в частности, цветом, что позволяет говорить о высокой степени сходства сравниваемых изображений.

Согласно этому договору Комаров Илья Валентинович обязался передать принадлежащее ему исключительное право на объекты авторского права в полном объеме лицу, подавшему возражение, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора. Согласно пункту 1.3 Договора исключительное право считается

переданным лицу, подавшему возражение, после подписания сторонами акта сдачи-приемки к Договору.

Факт передачи исключительного права на произведение подтвержден актом и приложением к нему с копиями изображений передаваемых объектов авторского права (см. Приложение 6).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с указанным произведением изобразительного искусства показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено сходством, близким к тождеству входящего в них стилизованного изображения силуэта человека в плаще и шляпе с оружием в руках, а также наличием в них букв «М» и «FIA», которые, хотя и не являются сами по себе объектом авторского права, в комбинации с изобразительным элементом в виде силуэта человека в плаще и шляпе с оружием в руках способствуют возникновению у потребителя сходных ассоциаций, в том числе и в смысловом отношении, а также участвуют в формировании общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений.

В связи с изложенным сравниваемые обозначения следует признать сходными до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Использование указанного произведения изобразительного искусства до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается представленными возражениями материалами (Приложения 11-17), в том числе информацией с ряда сайтов сети интернет, например, распечатки с сайта <https://hobbyworld.ru>, с сайта «Отзовик», с сайта irecommend.ru, из видеохостинга Youtube и др.

В соответствии с представленными материалами произведение изобразительного искусства стало известно потребителю в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом следует отметить, что отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем такого исключительного права на это изобразительное произведение согласии на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака на имя его правообладателя. Правообладатель, уведомленный в

установленном порядке о поступившем возражении против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, отзыва на возражение не представил и в рассмотрении возражения не участвовал.

Принимая во внимание все изложенные выше обстоятельства, в том числе тот факт, что лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия правообладателю товарного знака по свидетельству №929127 на регистрацию этого товарного знака, сходного до степени смешения с фрагментом произведения изобразительного искусства, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака, имеются основания для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №929127 оспаривается также по основанию подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака на соответствие его требованиям указанной нормы Кодекса с учетом представленных в возражении материалов показал следующее.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, не подтвержден материалами возражения, поскольку представленные распечатки с информацией из сети интернет о настольной игре «Мафия: Вся семья в сборе» не содержат доказательств возникновения и сохранения у потребителей устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение.

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/услуг со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения (и сохранения, как на дату приоритета оспариваемого знака, так и на дату подачи возражения) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем. Таких доказательств в материалах дела не имеется.

В частности, для обоснования способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров в возражении представлено несколько распечаток с различных сайтов, включая отзывы потребителей [11-17].

Указанные документы никоим образом не подтверждают использование обозначения «MAFIA» при производстве товаров 16, 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

Коллегия также отмечает, что сам по себе факт использования обозначения иным лицом ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака не может служить достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара, поскольку для возникновения у потребителей неверного представления об источнике происхождения товаров, средний российский потребитель должен быть с ним, как минимум знаком, то есть слышать о нем из рекламы, видеть при демонстрации (в предложениях о продаже), встречать упоминания о нем в средствах массовой информации и т.п.

При этом следует отметить, что имеющиеся в деле доказательства не содержат каких-либо фактических данных о производстве, продаже товаров или предложении их к продаже, а также о демонстрациях товаров на выставках и ярмарках, что никак не может свидетельствовать о введении лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот вообще каких-либо товаров, маркированных сходным обозначением «MAFIA». Таким образом, представленные материалы не позволяют прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается

потребителями как обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, в результате его длительного и интенсивного использования для этих товаров до даты приоритета оспариваемого знака, что могло бы привести к возникновению и сохранению устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

Отсутствие необходимой доказательной базы в материалах возражения не позволяет прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, следовательно, о несоответствии товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении дополнительного основания возражения, касающегося несоответствия товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Данная норма права подлежит применению, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными в целом, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица или объектом, указанным в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Вышеуказанный сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленным объектом авторского права показал наличие между ними сходства до степени смешения, а также отсутствие полного вхождения объекта авторского права в оспариваемый товарный знак в качестве отдельного элемента, не занимающего доминирующего положения в его композиции, что позволяет сделать вывод, что при сопоставлении товарного знака и объекта, указанного в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют какие-либо основания для применения правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №929127 недействительным полностью.