

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, рассмотрела поступившее 23.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881326, поданное Шалай Ксения Александровна (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**КАКОЙ ТЫ
МЕМ?**

Оспариваемый товарный знак «**КАКОЙ ТЫ МЕМ?**» по заявке №2022700186 с приоритетом от 10.01.2022 зарегистрирован 13.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №881326 в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Богачева Сергея Валерьевича, 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 2, кв. 56 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 13.07.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №14 за 2022 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №881326 предоставлена в нарушение требований подпунктов 1 и 2 пункта 1, подпункта 1 пункта 3, подпунктов 2 и 3 пункта 6, а также подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, приведенные в возражении и дополнениям к нему, поступившим 09.07.2024 (продублировано 19.07.2024, 22.07.2024), а также 23.09.2024, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «КАКОЙ ТЫ МЕМ?», является точным переводом названия появившейся в 2016 году известной в мире настольной игры «WHAT DO YOU MEME?», выпуском которой занимается одноименная американская компания What Do You Meme, LLC (<https://relatable.com/>), сведения об игре приводятся в статье электронной энциклопедии Википедия (https://en.wikipedia.org/wiki/What_Do_You_Meme%3F);

- игра «WHAT DO YOU MEME?» продаётся на американской торговой площадке Amazon, которая была доступна российским пользователям до марта 2022 года, пока магазин временно не приостановил отправку товаров в Россию, чем и воспользовался ИП Богачев С.В.), зарегистрировав в качестве товарного знака наименование распространённой в мире игры;

- американская компания What Do You Meme, LLC является обладателем исключительного права на товарный знак «WHAT DO YOU MEME?» для товаров 28 класса МКТУ по международной регистрации №1647561 с приоритетом от 13.01.2022, поданной и на территорию Российской Федерации, а также владельцем базовых регистраций на это обозначение в США (регистрации №86974687 от 13.03.2016 и №5272188 от 22.08.2017);

- факт известности данного названия игры следует из большого количества поисковых запросов пользователей с 01.01.2020, возникшим задолго до подачи заявки ИП Богачевым С.В., а также усматривается из итогов опроса российских пользователей системы Яндекс, где 81% опрошенных пользователей сообщили, что игра «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» ассоциируется с американской компанией «WHAT DO YOU MEME?» и только у 19 % пользователей игра ассоциируется с ИП Богачевым С.В., 77% не знают об игре «КАКОЙ ТЫ МЕМ?», зато им известна зарубежная оригинальная версия игры и ее создатель;

- кроме того, отзывы покупателей продукции ИП Богачева С.В. до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 подтверждают

их информированность относительно американской игры «WHAT DO YOU MEME?», существование и адаптация которой для российского потребителя ИП Богачева С.В. не отрицается;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №881326 также является сходным с упаковкой оригинальной игры «WHAT DO YOU MEME?» -



- до даты регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 однородная продукция с таким наименованием была введена в оборот иными производителями и известна и на территории Российской Федерации, США, Республики Беларусь, Казахстан и т.д., сведения о чем приводились в новостных изданиях и Интернет-источниках, например, ИП Абрамов В.С., начиная с 2017 года широко использует обозначения «Какой ты мем» и «Что за мем» для своих игр и реализовал более 60000 экземпляров, а ИП Богачев С.В. только 1500, что установлено Арбитражным судом Омской области по делу №А46-16643/2022;

- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ с товарным знаком американской компании What Do You Meme, LLC, а также с графическими элементами упаковки игры, вводит в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 на имя ИП Богачева С.В. и направляемые им претензии в адрес иных производителей однородной продукции имеет признаки недобросовестности и злоупотребления правом;

- ИП Шалай К.А. является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой товарному знаку № 881326, поскольку в производстве Арбитражного суда Ростовской области находится дело №А53-47769/2023 по иску ИП Богачева С.В. к ИП Шалай К.А. с требованием прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения с оспариваемым

товарным знаком по свидетельству №881326, удалить карточки соответствующих товаров с маркетплейса Wildberries и взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 5 000 000 рублей.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881326 недействительным в отношении товаров 28 класса МКТУ *«игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные»*.

Доводы возражения иллюстрируются следующими документами:

(1) Скриншоты сайтов за различные периоды;

(2) Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №881326 и о знаке по международной регистрации №1647561;

(3) Копия определения о принятии искового заявления к производству (дело №А53-47769/23);

(4) Копия решения по делу №А46-16643/2022;

(5) Копии документов ИП Абрамова В.С.(договоры, претензия);

(6) Скриншоты интернет сайтов от 09.07.2024:

<https://relatable.com/collections/family-friendly/products/what-do-you-meme-family-edition>; <https://www.detmir.ru/product/index/id/6164910/>;

(7) Скриншоты интернет сайтов от 17.09.2024:

https://market.yandex.ru/pr/2101595624745?cpa=1&rt=22&was_redir=1&_redirectCount=1; <https://i-razuma.ru/goods/Kakoi-ty-mem>.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №881326 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении, представил свой отзыв по его мотивам со следующей аргументацией в защиту сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326:

- по мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в его подаче, поскольку в материалах дела отсутствует

обоснование, каким образом регистрация товарного знака по свидетельству №881326 нарушает права, свободы или законные интересы ИП Шалай К.А., а также не понятно, какое отношение это лицо имеет к правообладателю международной регистрации №1647561 и к зарубежной игре «WHAT DO YOU MEME?», на существование которой оно ссылается, а, кроме того, представляется неправомерным мнение о том, что спорное обозначение может не иметь различительной способности и в то же время быть сходным с охраняемым товарным знаком и ассоциироваться с определенным лицом;

- материалы, которыми руководствуется лицо, подавшее возражение, не могут быть применимы к настоящему делу, так как выполнены на иностранном языке, не имеют официального перевода, а также появились существенно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №881326 не подпадает под категорию обозначений, не обладающих различительной способностью для товаров 28 класса МКТУ, в силу чего является охраняемым;

- в материалах возражения отсутствуют доказательства способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- обозначение «КАКОЙ ТЫ MEM?» используются ИП Богачевым С.В., по меньшей мере, с осени 2021 года, и за это время игра, которую производит и продает правообладатель с этим обозначением, стала известна большому числу покупателей по всей Российской Федерации.

Лицо, подавшее возражение, не согласившись с аргументами правообладателя, в корреспонденции от 11.09.2024 настаивало на факте копирования ИП Богачевым С.В. американской игры «WHAT DO YOU MEME?» и ассоциировании оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 с объектами интеллектуальных прав компании What Do You Meme, LLC, а также опровергало мнение правообладателя об отсутствии заинтересованности в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881326.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.01.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

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

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

Пунктом 42 Правил установлено, что сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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

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.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям

оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881326 подано ИП Шалай К.А., в частности, со ссылкой на подпункт 2 пункта 6 и подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего заинтересованность этого лица подлежит оценке применительно к указанным основаниям.

Предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в частности, подпунктами 2 и 3, ограничение в отношении государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлено в пользу обладателя «старшего» права на названное средство индивидуализации.

Наличие у лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку, исключительного права на свой товарный знак является необходимым условием для установления обстоятельств заинтересованности такого лица. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам, в частности, от 10.11.2022 по делу №СИП-182/2022, от 20.04.2023 по делу №СИП-818/2022.

В свою очередь положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса содержат ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных или сходных

до степени смешения на дату их приоритета с объектами авторских прав, к которым, в частности, относятся произведения искусства, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их правообладателями, т.е. данная норма права установлена исключительно в пользу обладателя авторского права.

Таким образом, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, являются только правообладатели произведения искусства. В данном споре речь идет о произведении дизайна в виде упаковки настольной игры.

Кроме того, правом на обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса основаниям обладает исключительный лицензиат правообладателя средства индивидуализации и результата интеллектуальной деятельности (статья 1254 Кодекса).

Между тем, в тексте рассматриваемого возражения в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 положениям подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса указывается на нарушение исключительных прав американской компании What Do You Meme, LLC на товарный знак «WHAT DO YOU MEME?» по международной регистрации №1647561 с



приоритетом от 13.01.2022 и на объект дизайна в виде упаковки игры «».

При этом лицо, подавшее возражение, очевидным образом не является ни правообладателем названного товарного знака по международной регистрации №1647561, правовая охрана которому на территории Российской Федерации действительно предоставлена на имя упомянутой компании What Do You Meme, LLC, ни названным объектом авторского права. Также ИП Шалай К.А. не обладает исключительной лицензией на использование указанных объектов интеллектуальных прав. Иного материалами дела не доказано.

В силу изложенного ИП Шалай К.А. не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица по вышеназванным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №881326.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Таким образом, оснований для удовлетворения поступившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881326 в рамках требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, в данном деле не имеется.

Что касается доводов возражения о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №881326 носят недобросовестный характер и являются злоупотреблением правом, то они не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела. Установление факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом или антимонопольным органом в установленном порядке.

Вместе с тем, в возражении приводятся доводы о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №881326 не обладает различительной способностью, относится к категории терминов и символов, является вошедшим во всеобщее употребление в качестве товара определенного вида и способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя и места производства.

Доводы о несоответствии товарного знака положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса подразумевает применение абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака, которые позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо спорного обозначения, его способность выполнять различительную и индивидуализирующую функции товарного знака. При этом под

различительной способностью товарного знака необходимо понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, а не с индивидуализируемыми товарным знаком товарами и услугами. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака установлены в интересах неопределенного круга лиц, т.е. носят публичный интерес.

Исходя из материалов возражения, ИП Шалай К.А., использующая обозначение «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» при сопровождении такого вида продукции, как настольные игры, и являющаяся ответчиком по судебному иску ИП Богачева С.В., рассматриваемому в Арбитражном судом Ростовской области (дело №А53-47769/2023), полагает, что спорное обозначение должно оставаться свободным в гражданском обороте для производителей однородной продукции.

Принимая во внимание конфликт интересов, касающийся использования спорного обозначения «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» между ИП Шалай К.А. и ИП Богачевым С.В., коллегия усматривает наличие заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881326 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

По существу названных оснований необходимо указать следующее.

**КАКОЙ ТЫ
МЕМ?**

Оспариваемый товарный знак «**КАКОЙ ТЫ МЕМ?**» по свидетельству №881326 с приоритетом от 10.01.2022 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «КАКОЙ ТЫ МЕМ?», выполненный в оригинальной графической манере буквами русского алфавита. Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении таких товаров 28 класса МКТУ как *игрушки с сюрпризом для розыгрыша; игры; игры и игрушки портативные электронные с телекоммуникационными функциями; игры карточные; игры карточные коллекционные; игры настольные; игры настольные с игровым полем; карточки для игр; карты для бинго; карты игральные*».

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 показал, что входящей в его состав индивидуализирующий словесный элемент «КАКОЙ ТЫ

MEM?» представляет собой словосочетание, состоящее из лексических единиц, содержащихся в толковых словарях русского языка, где логическое ударение падает на слово «MEM¹», означающее структуры, составляющие языки и тексты, а также невербальные феномены: ритмы и узоры танцев, национальные орнаменты, детали традиционной утвари, культовой символики и т.п.

Входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы связаны друг с другом лексически и грамматически, однако в совокупности не способны породить однозначные смысловые ассоциации с каким-либо из товаров 28 класса МКТУ.

В поступившем возражении в качестве основания для оспаривания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №881326 указывается на то, что спорное обозначение «КАКОЙ ТЫ MEM?» не соответствует подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данное основание подразумевает, что на дату подачи заявки на регистрацию спорного обозначения оно приобрело общеупотребимый статус обозначения товара определенного вида.

Согласно методологическим подходам обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являются такие понятия как целлофан,

¹ Толковый англо-русский словарь по нанотехнологии. - М.: В.В.Арсланов. 2009, <https://nanotech.academic.ru/816/мем>.

термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются: специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначение длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 №2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что наличие подобного факта подлежит доказыванию со стороны заинтересованного лица.

При этом требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области.

Общепотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая однозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Отсутствие в материалах возражения каких-либо документов, соответствующих вышеуказанным признакам и свидетельствующих о неоднократном использовании словосочетания «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 в качестве видового наименования товара, обуславливает вывод о бездоказательности утверждения лица, подавшего возражение, о том, что спорное обозначение в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует констатировать, что довод лица, подавшего возражение, о том, что словосочетание «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» представляет собой видовое наименование товара, в принципе не обоснован.

Проанализировав упомянутые в возражении источники информации, коллегия также сочла бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что спорное обозначение «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» носит терминологический характер.

Согласно справочным данным (см. С.И. Ожегов «Словарь русского языка», М.: «Русский язык», 1991, стр. 793) понятие «термин» означает «слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства».

В этой связи следует упомянуть, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №881326 предназначен для индивидуализации товаров 28 класса МКТУ, которые представляют собой различные игры, при этом под игрой² подразумевается занятие, обусловленное совокупностью определённых правил, приёмов и служащее для заполнения досуга, для развлечения, являющееся видом спорта и т.п., а также набор предметов, предназначенных для подобного занятия.

² Энциклопедический словарь, 2019, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/76847/ИГРА>.

В поступившем же возражении отсутствует официальная словарно-справочная информация, свидетельствующая о наличии в терминологических словарях, связанных с развлекательной сферой деятельности такого понятия как «КАКОЙ ТЫ МЭМ?».

Также следует отметить, что безоснователен довод возражения о том, что словесное обозначение «КАКОЙ ТЫ МЭМ?» относится к категории общепринятых символов. Так, исходя из определения понятия «символ» (1. то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи (голубь – символ мира, якорь – символ надежды, змея и чаша – символ медицины); 2. принятое в науке условное обозначение какой-нибудь единицы, величины, см. см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 742), можно сделать вывод о том, что спорное словосочетание не является ни условным знаком, ни обозначением, применяемым в какой-либо области деятельности.

Тем самым, вопреки доводам возражения, коллегия не усматривает оснований для отнесения товарного знака по свидетельству №881326 к категории не соответствующих подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо указать, что в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующих о том, что обозначение «КАКОЙ ТЫ МЭМ?» относится к категории не обладающих различительной способностью.

В этой связи необходимо указать, что согласно сложившимся правовым подходам, сформулированным в Информационной справке Суда по интеллектуальным правам³, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – Информационная справка), оценка спорного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из его восприятия рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для

³ Утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

индивидуализации которых зарегистрирован товарный, при этом данная оценка осуществляется на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака и в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

Руководствуясь вышеизложенными правовыми подходами, коллегия исследовала представленные материалы возражения на предмет их соответствия обстоятельствам, сложившимся на дату (10.01.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 в отношении упомянутых в возражении товаров 28 класса, относящихся к играм.

Так, приведенные в приложении (1), (6), (7) к возражению материалы представляют собой распечатки из сети Интернет.

В связи с названными сведениями из сети Интернет следует принять во внимание разъяснения, приведенные в Информационной справке⁴, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети Интернет.

Согласно положениям пункта 2.6 указанной Информационной справки при рассмотрении дел, связанных с защитой исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, доказательства, полученные с использованием сети «Интернет», являются относимыми, если фиксируют факт нарушения исключительных прав в тот период, за который предъявлено требование в конкретном деле.

Также, исходя из положений пункта 3.5.6 Информационной справки, если в основу решения органа, осуществляющего публичные полномочия, положен факт размещения какой-либо информации для всеобщего доступа (например, в целях установления органом известности потребителям какого-либо слова и (или) его значения), суды проверяют момент внесения (размещения) такой информации и сопоставляют эту дату с датой, которая является определяющей применительно к

⁴ Утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 №СП-23/24.

обстоятельствам конкретного дела (например, при оценке правомерности регистрации товарного знака – на момент его приоритета).

Так, распечатка с сайта <https://relatable.com/> не имеет выходных данных, не содержит информацию о товаре и его производителе, включает выполненные на иностранном языке надписи, в том числе фразу «WHAT DO YOU MEME?», которые не являются информативными для целей настоящего спора.

Статья «WHAT DO YOU MEME?» из англоязычного сегмента электронной энциклопедии Википедия не имеет отношения к Российской Федерации, не отражает ситуацию, которая существовала на данной территории в период времени, который упоминается в этом источнике информации (2016 год). Кроме того, Википедия является энциклопедией свободного наполнения с возможностью редактирования ее любым лицом, что не позволяет рассматривать опубликованную в данной энциклопедии информацию в качестве достоверной. В этой связи необходимо указать, что именно в статье Википедии указывается, что производителем игры «WHAT DO YOU MEME?» является компания Jerry Media, в то время как лицо, подавшее возражение, утверждает, что производителем является компания What Do You Meme, LLC.

Распечатка с анализом количества просмотренных страниц из сети Интернет словосочетания «WHAT DO YOU MEME?» в период с 01.01.2020 по 05.03.2024 не раскрывает данных ни о товаре, ни о производителе, следовательно, не имеет значения для настоящего спора.

Распечатка с Яндекс-опросом об известности игры «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» и ее ассоциировании с американской фирмой What Do You Meme от 01.11.2023 не имеет отношения к дате приоритета оспариваемого товарного знака. Помимо указанного, данный опрос проводился среди 100 респондентов, что само по себе не является репрезентативным, а также в принципе не соответствует требованиям, касающимся опросов общественного мнения, сформулированных Судом по интеллектуальным правам в Информационная справка о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15.

Распечатка с сайта <https://www.ozon.ru/> с отзывом потребителя от 03.06.2022 об игре «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» не соотносится с датой приоритета оспариваемого товарного знака, не содержит упоминания производителя товара, следовательно, не может рассматриваться в качестве доказательства доводов возражения. Аналогичные выводы можно сделать и в отношении распечаток с сайта <https://market.yandex.ru/> с отзывами потребителей на неустановленную дату.

Распечатка с сайта <https://shopozz.ru/> не содержит сведений о производителе упомянутой на нем игры «WHAT DO YOU MEME?», поставка которой возможна исключительно с территории США через магазин Ebay.

Распечатка с сайта <https://kaspi.kz/> с информацией об игре «ЧТО ЗА МЕМ?» не содержит информации о производителе, не соотносится с датой приоритета оспариваемого товарного знака и относится к сегменту Интернета, не имеющего отношения к территории Российской Федерации. Не относятся к российскому сегменту и распечатки с сайтов <https://oz.by/>, <https://igromaster.by/>, на которых размещается информация об играх «МЕМОВ БОКС» и «ЧТО ЗА МЕМ? WHAT THE MEMAS?».

Распечатка с сайта <https://dzen.ru> со статьей о настольной игре «ЧТО ЗА МЕМ? / КАКОЙ ТЫ МЕМ / ЧТО ТЫ ЗА МЕМ? / WHAT DO YOU MEME? / МЕМОЛОГИЯ / ОПИШИ ЭТО МЕМОМ» от 02.04.2022 не соотносится с датой приоритета оспариваемого товарного знака, не содержит данных о производителе игры.

Распечатка сайтов <https://trikky.ru/>, <https://kartinkof.club/>, <https://peopletalk.ru>, <https://vseigru.net> представляют по своей сути Интернет-тесты и не имеют отношения к продукции 28 класса МКТУ.

Распечатка с сайта <https://rutube.ru> от 01.03.2022 не соотносится с датой приоритета оспариваемого товарного знака, не содержит сведений о производителе игры «КАКОЙ ТЫ МЕМ? ЧТО ТЫ ЗА МЕМ?», а, кроме того, речь идет об электронной, а не настольной игре, т.е. о продукции 09 класса МКТУ.

Распечатка из сети Интернет с сайта <https://www.detmir.ru/> (приложение (6)) содержит упоминание об игре «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» правообладателя оспариваемого товарного знака.

Распечатка с сайта <https://relatable.com/> из приложения (6) содержит упоминание об игре «WHAT DO YOU MEME?», однако не имеет даты, которую можно соотнести с приоритетом оспариваемого товарного знака, а также не содержит упоминания производителя. Кроме того, данный сайт не относится к русскоязычному сегменту Интернета.

Распечатки из приложения (7) с сайтов <https://i-razuma.ru> и <https://market.yandex.ru/> об игре «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» не имеет даты, которую можно соотнести с приоритетом оспариваемого товарного знака, а также не содержит упоминания производителя.

Таким образом, упомянутые в приложениях (1), (6), (7) Интернет-источники информации не содержат ни фиксированную дату их размещения, ни сведений о производителях игр, на упаковках которых размещено спорное обозначение.

Следовательно, ни один из упомянутых источников (1), (6), (7) не соответствует критерию относимости и достоверности по отношению к дате приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326.

Что касается данных о производителе настольной игры «ЧТО ЗА МЕМ?» / «ЧТО ЭТО ЗА МЕМ?» ИП Абрамове В.С., информация о котором содержится в приложении (4), (5), то следует отметить, что название выпускаемой им игры с 2017 года не тождественно оспариваемому товарному знаку по свидетельству №881326 со словесным элементом «КАКОЙ ТЫ МЕМ?», т.е. нельзя говорить об использовании одного и того же обозначения разными производителями. Кроме того, как следует из правоприменительной судебной практики, сформулированной в ранее упомянутой Информационной справке, одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Таким образом, ни один из вышерассмотренных источников информации не свидетельствует о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 спорное обозначение «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» не обладало

различительной способностью и не могло индивидуализировать товары 28 класса МКТУ, представляющие собой игры.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 требованиям, установленным подпунктом 1 и 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отсутствие доказательств, свидетельствующих об описательном характере словосочетания «КАКОЙ ТЫ МЕМ?» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326, спорное обозначение воспринимается в фантазийном ключе и не способно порождать ложные, не соответствующие действительности представления о товарах 28 класса МКТУ. В этой связи декларативное утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №881326 способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и места его производства согласно требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, представляется неправдоподобным.

Между тем, лицо, подавшее возражение, также полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №881326 на дату его приоритета от 10.01.2022 был способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку ассоциировался с названием настольной игры, производителем которой является американская компания What Do You Meme, LLC.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, 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 изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Изучив представленные в возражении документы и сведения, коллегия не выявила данных о наличии в гражданском обороте на территории Российской Федерации упомянутой лицом, подавшим возражение, настольной игры американской компании What Do You Meme, LLC, а также информированности российского потребителя о таком товаре и его конкретном изготовителе. Также в возражении отсутствуют сведения о том, что потребители связывают игры, выпускаемые под обозначениями «WHAT DO YOU MEME?» и «КАКОЙ ТЫ MEM?» с одним и тем же лицом, а при покупке настольной игры «КАКОЙ ТЫ MEM?» были введены в заблуждение относительно ее изготовителя, ожидания приобрести товар именно компании What Do You Meme, LLC, а не ИП Богачева С.В.

Таким образом, исследовав все материалы возражения, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и американской компанией What Do You Meme, LLC.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №881326 вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно изготовителя товара по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, оснований для вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству

№881326 была произведена в нарушение требований подпунктов 1 и 2 пункта 1, подпункта 1 пункта 3, подпунктов 2 и 3 пункта 6, а также подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не усматривается. В этой связи возражение не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №881326.