

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, рассмотрела возражение от 22.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339264, поданное Курляндским А.Е. и Котёночкиным А.В., Российская Федерация (далее – лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак был оформлен на имя Сохацкого Олега Витальевича, Москва (далее – правообладатель), в результате государственной регистрации 13.12.2007 в Роспатенте договора №РД0030168 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №202344 в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ (срок действия регистрации продлен до 10.02.2020).

В свою очередь товарный знак по свидетельству №202344 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2001 по заявке №2000702633 с приоритетом от 10.02.2000 на имя Хайта Александра Иосифовича, Москва (правовая охрана знака прекращена).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого включает изображения голов волка и зайца – героев популярного мультипликационного сериала «НУ, ПОГОДИ!», название которого, выполненное в оригинальной графической манере, является словесной частью обозначения.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339264, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- изображения волка и зайца были созданы к мультфильму «НУ, ПОГОДИ» совместно В.М. Котёночкиным и С.К. Русаковым, что подтверждается справкой Государственного комитета СССР по кинематографии Госкино СССР и договором между Котёночкиным В.М. и Русаковым С.К. от 17.09.1997, в силу чего первоначально авторское право на изображение указанных выше персонажей возникло именно у этих лиц;
- после смерти Котёночкина В.М. и его жены Вишневой Т.П. авторское право в ½ доли перешло к лицу, подавшему возражение – А.В. Котёночкину, что подтверждается свидетельством о праве на наследство;
- А.Е. Курляндский является одним из авторов сценария и словосочетания «НУ, ПОГОДИ!», а также одним из создателей образов главных героев Волка и Зайца, которые впоследствии стали известными, популярными и узнаваемыми персонажами;
- согласие на регистрацию изображения голов Волка и Зайца в качестве изобразительного обозначения товарного знака первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака А.И. Хайт от А.В. Котёночкина и А.Е. Курляндского - лиц, подавших возражение, не получал.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339264 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия справки Государственного комитета СССР по кинематографии Госкино СССР от 02.07.1990;
- копия договора между Котёночкиным В.М. и Русаковым С.К.;
- копия свидетельства о наследстве Котеночкина А.В.;
- копия агентского договора от 12.04.2006 с ООО «Студия -ЗК»;
- копия определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.04.2012.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано следующее:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №202344 до подачи заявки на регистрацию товарного знака получил согласие художников изображения волка и зайца и сценаристов, являющихся авторами названия «НУ, ПОГОДИ!», на использование этих элементов и их регистрацию в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, предусмотренных МКТУ;

- возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку с аналогичными доводами уже дважды рассматривались Палатой по патентным спорам, в решениях которой от 18.11.2004 и 20.04.2007 было установлено наличие документального подтверждения согласия обладателей авторских прав на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- в соответствии со статьей 1488 Кодекса по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права, в силу чего правообладатель О.В. Сохацкий, заключивший сделку с А.И. Хайтом, является законным

правообладателем исключительного права на товарный знак «НУ ПОГОДИ!» по свидетельству №339264 для товаров 12, 28 классов МКТУ;

- оспаривание сделки входит в предмет рассмотрения соответствующего суда.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №339264.

К отзыву приложены следующие документы:

- копии решений Палаты по патентным спорам от 18.11.2004 и 20.04.2007;

- копии листов каталога выставки «Светозар Русаков, который нарисовал «Ну,

погоди!»;

- копии свидетельств о регистрации товарных знаков №№339264, 202344;

- копия заявления авторов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.02.2000) подачи заявки №2000702633 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №339264 представляет собой изображения голов волка и зайца - двух персонажей мультипликационного фильма «Ну, погоди!», над которыми расположена надпись «НУ, ПОГОДИ!», выполненная оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Из материалов возражения следует, что авторские права на сценарий и изображения персонажей мультипликационного фильма «Ну, погоди!» возникли в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года (далее – ГК РСФСР).

Согласно абз.1 статьи 486 ГК РСФСР авторское право на кинофильм или телевизионный фильм принадлежит предприятию, осуществившему его съемку.

Согласно абз.3 статьи 486 ГК РСФСР автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику - постановщику и авторам других произведений, вошедших составной частью в кинофильм или в телевизионный фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение.

Фильм – это лента со снимками, объединенными единым сюжетом или задачей информации, предназначенная для проекции на экран, для показа в кино, по телевидению. Мультипликация – киносъемка рисунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения, а также фильм, полученный такой съемкой (см. Толковый словарь русского языка., С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «АЗЪ», 1993)

Таким образом, киностудии принадлежит авторское право на результат съемки как на составное произведение, объединяющее произведения единым замыслом и зафиксированное на ленте, а авторское право на изображения волка и зайца принадлежат авторам в лице художников, создавших изображения этих персонажей. Название мультипликационного фильма «Ну, погоди!» является названием литературного произведения (сценария), авторское право на которое принадлежит авторам сценария этого фильма.

В материалах заявки №2000702633 присутствует согласие (заявление) на использование в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, предусмотренных МКТУ, художников – авторов изображения волка и зайца, а также сценаристов, являющихся авторами названия «Ну, погоди!», которое было получено А.И. Хайтом до даты подачи заявки на товарный знак.

Кроме того, в материалах дела присутствует нотариально заверенный оригинал заявления, подписанного, в том числе, лицами, подавшими возражение (А.Е. Курляндским и А.В. Котёночкиным), которые подтверждают, что авторы

сценария и создатели изобразительных образов персонажей Волка и Зайца для мультипликационного сериала «НУ, ПОГОДИ!» в лице Александра Ефимовича Курляндского, Феликса Соломоновича Канделя (Камова), Аркадия Иосифовича Хайта, Вячеслава Михайловича Котеночкина, Светозара Кузьмича Русакова, заявлением, подписанным 05.12.1999 от их имени, дали согласие Хайту Александру Иосифовичу на использование изобразительных образов «Волка» и «Зайца» и название сценария «НУ, ПОГОДИ!» совместно и по отдельности в различных вариантах в качестве обозначений или их элементов при подаче заявок на регистрацию товарных знаков в отношении всех товаров и услуг, предусмотренных международным классификатором товаров и услуг.

Таким образом, при подаче заявки на регистрацию товарного знака были соблюдены требования, установленные пунктом 2 статьи 7 Закона, а доводы лиц, подавших возражение, об отсутствии согласия обладателей авторских прав на изображения персонажей Волка и Зайца и название «НУ, ПОГОДИ», не обоснованы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.05.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339264.