

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

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.07.2011, поданное Вольновым Александром Львовичем (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010732830/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010732830/50 с приоритетом от 13.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения медвежонка с шариком, под которым расположен словесный элемент «Вини-Пух», выполненный оригинальным шрифтом русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании синего, светло-коричневого, коричневого, черного, белого, красного и зеленого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение воспроизводит название персонажа известного произведения Алана Милна, пересказанного для детей Б.В.Заходером. Поскольку заявителем не представлено согласие наследников правообладателя авторского права Заходера Бориса Владимировича, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на

имя заявителя, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.04.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- законодательство Российской Федерации не устанавливает приоритета одного произведения перед другим. Переводчику, а также автору иного производного произведения принадлежат авторские права;

- авторские права на перевод не препятствуют другим лицам переводить то же оригинальное произведение;

- в 2004 году Издательство «Высшая школа» выпустила книгу «Вини –Пух» автором перевода является Вебер Виктор Анатольевич. В период проведения экспертизы по заявке было предоставлено нотариально заверенное согласие Вебера А.В. на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- отказ в регистрации товарного знака означает непризнание авторского права Вебера на перевод литературного произведения А.А. Милна и ущемление его прав на распоряжение авторским правом;

- заявитель получил согласие на регистрацию товарного знака «Вини Пух» от обладателей авторских прав на элементы заявленного обозначения Зуйкова В.Н. и Назарова Э.В.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ,

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.10.2010) приоритета заявки №2010732830/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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;

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

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

В соответствии с пунктом 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 (статья 1492) 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.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой изображение медвежонка под которым расположен словесный элемент «Винни Пух» выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании синего, светло-коричневого, коричневого, черного, белого, красного и зеленого цветов в отношении товаров 29 класса МКТУ.

При принятии решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась следующим.

Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу №КА-А40/9754-05-П от 12.10.2005 авторские права на произведение и словесные обозначения "Винни Пух" принадлежат Борису Заходеру, который сделал оригинальный перевод с произведения о Винни-Пухе А. Милна. Но персонаж Б. Заходера не является точной копией персонажа А. Милна и наделен определенными оригинальными и узнаваемыми чертами. Имя Винни со сдвоенной буквой "нн" введено в лексику русского языка Б. Заходером и представляет собой оригинальный перевод. На территории Российской Федерации слово Винни Пух вызывает прежде

всего ассоциации с персонажем сказки Б. Заходера, широко известным российскому потребителю.

Очевидным является факт воспроизведения в заявленном обозначении объекта, охраняемого авторским правом, без согласия правопреемника автора имеющего исключительные права на использование имени персонажа.

Таким образом, следует признать правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

Факт же введения потребителя в заблуждение согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса в заключении экспертизы не содержит документального подтверждения и, следовательно, не обоснован.

Что касается авторских прав Вебера Виктора Анатольевича на перевод книги А.Милна, то его прав на перевод никто не оспаривает, однако, данное обстоятельство не опровергает нарушение прав правопреемников Б.Заходера.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2011.