

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

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.11.2011, поданное компанией «Блаунт, Инк., Корпорация штата Делавэр», США (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009714148/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2009714148/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «Домашнее» была подана 19.06.2009 заявителем в отношении товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с материалами заявки обозначение состоит из словесного элемента «Домашнее», выполненного в кириллице оригинальным шрифтом, расположенного на синей плашке, и стилизованного изображения кота, мальчика, собаки и ромашек, расположенных в геометрической фигуре синего цвета.

Роспатентом 22.08.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009714148/50 (решение Роспатента) в отношении товаров 30 класса МКТУ (в процессе переписки с экспертизой заявленный перечень был сокращен до товаров 30 класса МКТУ), указанных в перечне заявки, в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение содержит элемент (изображение кота, мальчика и собаки), который

воспроизводит героев серии мультфильмов про дядю Федора, пса и кота. При этом права на изображения принадлежат «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ». Со ссылкой на пункт 9 статьи 1493 Кодекса указано, что такие обозначения не регистрируются без согласия правообладателя. Регистрация будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 30 класса МКТУ (без согласия создателя персонажей Дяди Федора, пса и кота).

В заключении также указано, что экспертиза выражает согласие с мнением заявителя о приобретении заявленным обозначением со словесным элементом «Домашнее» различительной способности в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пищевой лед; мороженое».

В палату по патентным спорам 28.11.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- попытка экспертизы обосновать одно основание для отказа (пункт 3 статьи 1483 Кодекса) через другое (пункт 9 статьи 1483 Кодекса) неправомерна, т.к. это два совершенно различных и самостоятельных основания, при этом экспертиза по последнему основанию не проводится – это основание для оспаривания уже зарегистрированных знаков;

- заявителем были представлены доказательства наличия у него необходимых авторских прав для регистрации заявленного обозначения. Согласно авторскому договору известный писатель Эдуард Успенский передал компании, родственной заявителю (ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское») авторские права на использование изображений персонажей в составе товарных знаков. В свою очередь, указанная компания дала заявителю согласие на регистрацию товарных знаков с этими изображениями на имя заявителя;

- заключение экспертизы не содержит доводов о том, почему не принято согласие создателя персонажей;

- заявитель считает, что материалы сети Интернет в принципе не могут являться основанием для каких-либо выводов о наличии или отсутствии авторских прав;

- следует отметить, что заявителю принадлежит серия товарных знаков с использованием изображений из повести-сказки «Дядя Федор, пес и кот» (№№ 426369, 418279, 418277, 407220, 418276, 418278, 319894, 319893 и т.д.).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена копия авторского договора от 05.04.2006 [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.06.2009) заявки №2009714148/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 требованиями пункта 3 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 обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из горизонтально-ориентированного овала, пересекаемого плашкой, в которую вписан словесный элемент «ДомашнеЕ». Слово выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая и последняя буквы выполнены заглавными). В нижней части овала размещено изображение двух ромашек с листком, а в верхней части – изображение кота, мальчика и собаки. Правовая охрана знаку испрашивается в сером, темно-сером, красном, желтом, оранжевом, коричневом, голубом, синем, темно-синем, белом, зеленом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пищевой лед; мороженое».

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно содержит изображения персонажей известных мультфильмов («Дядя Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино»), а именно: кота Матроскина, дяди Федора и пса Шарика. Автором литературного произведения и сценаристом мультфильмов является известный советский писатель Э.Н. Успенский (см., например, сайты <http://www.planetaskazok.ru>, <http://kinofilms.tv> и др.).

Согласно данным сети Интернет, первая книга Успенского про Дядю Фёдора «Дядя Фёдор, пёс и кот» была опубликована в 1974 г. Главным героем был шестилетний мальчик, которого звали Дядей Фёдором за то, что он был очень самостоятельным. После того, как родители запретили ему оставить в квартире говорящего бездомного кота Матроскина, Дядя Фёдор ушёл из дома. Вместе с Матроскиным и псом Шариком они втроём поселились в деревне Простоквашино. По книге было сделано несколько популярных мультипликационных фильмов (1978 – 1984 г.г.): «Дядя Федор, пес и кот», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и др.

Таким образом, в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение воспроизводит изображение известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака персонажа.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

В 70-е годы прошлого века Э. Успенским были созданы литературные произведения, персонажами которых выступают Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик. По данным произведениям были сняты мультипликационные фильмы, объединенные в серию «Простоквашино». Заявленное обозначение содержит изображение трех героев указанных мультфильмов. Следует обратить внимание, что за длительное время данные мультфильмы и персонажи стали популярны, запомнились потребителю и ассоциируются с создателем их литературных прообразов – Э. Успенским (который также выступал и сценаристом мультфильмов).

Необходимо отметить, что в авторском договоре [1] указано, что Э.Н. Успенский является владельцем исключительных авторских прав на литературные произведения, сценарий и текст к мультипликационным фильмам, и художественные образы, вошедшие в эти произведения. Согласно этому договору правообладатель (Э.Н. Успенский) передал пользователю (ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское») право на использование перечисленных объектов и выражает согласие на регистрацию в качестве товарных знаков (наименований персонажей, названий литературных произведений и т.д.) на имя пользователя. В пункте 1.3 договора указано, что правообладатель гарантирует, что он является владельцем прав и договор не нарушит прав третьих лиц, а также, что на момент заключения договора не существует каких-либо претензий со стороны третьих лиц на эти права.

В материалах дела имеется письмо-согласие (№ 81 от 25.06.2010) от ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское», выданное заявителю, согласно которому заявителю дается безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2009714148 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что довод экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара представляется маловероятным в силу того, что в качестве создателя персонажей известен писатель, а не лицо, занимающееся производственной деятельностью в области пищевой промышленности.

Что касается довода экспертизы о принадлежности прав на изображения персонажей «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ», следует указать, что в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие данный факт.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2009714148/50 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.11.2011, отменить решение Роспатента от 22.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009714148/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «пищевой лед; мороженое».