

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 24.10.2013, поданное ООО «ТаББаК», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713995, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012713995 с приоритетом от 28.04.2012 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713995 для всех заявленных товаров и услуг в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое аргументировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название анимационного сериала «Алиса знает, что делать!», созданного по мотивам повести Кира Булычева «Путешествие Алисы», в связи с этим его регистрация на имя заявителя без согласия правопреемника обладателя авторского права способна вести

потребителя в заблуждение относительно лица, обладающего исключительным правом на данный объект интеллектуальной собственности.

В заключении экспертизы также указано на то, что в представленном Лицензионном договоре на предоставление на исключительной основе прав на использование произведения - [1] отсутствует разрешение от Киры Алексеевны Сошинской («Наследник») на регистрацию товарного знака на имя заявителя.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 24.10.2013 на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что для устранения препятствий в регистрации товарного знака получено письмо-согласие от наследницы авторских прав – Сошинской К.А.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713995 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель с материалами возражения и на заседаниях коллегий, состоявшихся 16.12.2013 и 20.01.2014 представил следующие документы:

- письмо-согласие Сошинской К.А на регистрацию товарного знака по заявке №2012713995 - [2];

- копия Дополнительного соглашения к Лицензионному договору на предоставление исключительной основе прав на использование произведения от 01.06.2010 - [3];

- информационное письмо ООО «ДРОФА» за №35-1/4742 от 25.12.2013 - [4];

- копия Свидетельства о праве на наследство по закону от 22.03.2004 - [5];

- копия Протокола заседания Художественного совета по проекту «Приключения Алисы» от 05.12.2012 - [6];

- копия Прокатного удостоверения №214019213 от 23.10.2013 - [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.04.2012) поступления заявки №2012713995 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (1) 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.

Согласно подпункту 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012713995 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно воспроизводит в целом название анимационного сериала «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!», главной героиней которого является литературный персонаж (девочка Алиса) цикла фантастических книг Кира Булычева «Приключения Алисы».

Существование этих сведений в общедоступных источниках информации (сети Интернет) приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и автором (его наследником). Между тем, регистрация товарного знака испрашивается на ООО «ТаББаК».

Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об

изготовителе товаров (услуг) что и было правомерно указано в решении Роспатента от 05.09.2013.

Вместе с тем в представленных с возражением [2-7] и находящихся в деле заявки материалах, изложена следующая информация.

Согласно свидетельству о праве на наследство - [5] Сошинская К.А. является наследником авторского права.

По Лицензионному договору [1] Сошинская К.А. (Наследник) предоставляет ООО «БиПиЭл Девелопмент» исключительное право использовать Повесть («Путешествие Алисы») и Персонажи (самостоятельные результаты творческого труда Автора (Кира Булычева) на условиях исключительной лицензии путем их переработки в Сценарий для создания аудиовизуальных произведений.

В последствии согласно пункту 1 Договора об отчуждении исключительного права ООО «БиПиЭл Девелопмент» передало ООО «ТаББаК» исключительное право на аудиовизуальное произведение под названием «Приключения Алисы», а также все элементы, части, результаты интеллектуальной деятельности.

Согласно Протоколу заседания Художественного совета [6] рабочее название анимационного сериала «Приключения Алисы» заменено на «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!».

В дополнительном соглашении [3] Сошинская К.А. (Наследник) предоставляет ООО «ТаББаК» (Компании) свое согласие на регистрацию товарного знака «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!» в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Также заявителем представлено безотзывное письмо-согласие [2], в котором Сошинская К.А. выражает согласие на регистрацию товарного знака «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!» по заявке №2012713995 в отношении заявленных товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ на имя заявителя ООО «ТаББаК».

Таким образом, из представленных документов усматривается, что заявитель ООО «ТаББаК» осуществляет деятельность в рамках Лицензионного договора и Договора об отчуждении исключительного права, а вся совокупность исключительных прав, связанных с созданием анимационного сериала под обозначением «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!» принадлежит заявителю, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

Указанное позволяет утверждать, что основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 24.10.2013, отменить решение Роспатента от 05.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713995.