

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 28.06.2012, поданное компанией «Марвел Кэрактерс Инк.», США (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342839, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак по заявке №2006728570 с приоритетом от 05.10.2006, зарегистрирован 31.01.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 342839 на имя ООО «Компания «ДигиДон», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 42 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 05.10.2016.

Согласно материалам заявки, оспариваемый товарный знак «Человек-Паук» является словесным и состоит из двух слов, написанных через дефис. Обончение носит фантазийный, вымышленный характер и символизирует обширные позитивные возможности поставщика и потребителей товаров.

В поступившем 29.06.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 342839 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Человек-Паук» воспроизводит русскоязычный вариант названия «Spider-Man» - знаменитого персонажа комиксов, мультипликационных и художественных фильмов, авторские права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- первая книга комиксов с данным персонажем появилась в 1962 году. Комиксы быстро приобрели большую популярность, а Человек-Паук стал культовым персонажем (одним из самых популярных супергероев). Серии комиксов издавались в разных странах мира, в том числе в России (с 2003 года);

- авторские права у лица, подавшего возражение, возникли задолго до даты приоритета оспариваемого знака и подтверждаются свидетельствами о регистрации, которые на основании «Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений» и «Всемирной конвенции об авторском праве» действуют и на территории Российской Федерации;

- использование имени известного персонажа в переводе на русский язык возможно только с разрешения обладателя авторских прав, который такого разрешения правообладателю не предоставлял;

- огромная популярность комиксов о Человеке-Пауке привела к их адаптации для кино, телевидения, мультипликации и т.д. Мультипликационные фильмы о Человеке-Пауке демонстрировались в более чем 50 странах мира, в том числе и в России (с 1996 года – телеканал НТВ, каждая суббота, с 2000 года – телеканал РЕН ТВ);

- по данным социологического исследования обозначение «Человек-Паук» знакомо 98 % респондентов, при этом 93 % опрошенных указало на то, что оно стало известно до 2005 года;

- различная продукция, маркируемая обозначением «Человек-Паук» (печатная продукция, одежда, обувь, аксессуары, игрушки, видеоигры, напитки, сладости и т.д.), изготавливается лицензиатами лица, подавшего возражение, и присутствует на

российском рынке до даты приоритета оспариваемого знака. Широко представлена данная продукция и в настоящее время. При этом на всех лицензионных товарах присутствует логотип компании Марвэл;

- изложенное показывает, что подавляющее большинство потребителей при виде товаров с маркировкой «Человек-Паук» будут полагать, что товары выпускает либо сам производитель комиксов и фильмов о Человеке-Пауке, либо связанная с ним компания (социологическое исследование подтверждает данный факт – 2/3 опрошенных указали на такую взаимосвязь);

- следовательно, оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, порождая в их сознании несоответствующее действительности представление о нем.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии страниц affidavita с переводом [1];
- копии свидетельств о регистрации авторских прав с переводом [2];
- публикации из сети Интернет [3];
- копии страниц заключения Института социологии РАН [4];
- копии лицензионных соглашений с переводом [5].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342839 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 342839, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Человек-Паук» не однозначно воспроизводит русско-язычный вариант названия «Spider-Man», принадлежащего лицу, подавшему возражение. При этом, это не уникальное название, а просто составление имени из двух словарных слов «spider» - паук (англ.) и «man» - человек, мужчина (англ.);

- такое составление слов далеко не ново – например, «Человек-амфибия», «Человек-гора», «Супермен», «Бэтман» и т.д.;

- обозначение «Человек-Паук» не может являться объектом авторского права;
- доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, не представлено;
- оспариваемый товарный знак является словесным и не включает в себя изображение персонажа «Spider-Man», на которое распространяются авторские права.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлена распечатка страницы словаря из сети Интернет [6].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 342839.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.10.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил 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 права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «Человек-Паук» является словесным и состоит из двух слов, соединенных дефисом. Слова выполнены стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 42 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он представляет собой дословный перевод наименования вымышленного персонажа популярных одноименных комиксов о «Человеке-пауке» («Spider-Man» - «Человек-Паук»).

Доводы правообладателя о том, что обозначение «Человек-Паук» не однозначно воспроизводит вариант «Spider-Man» и не может являться объектом авторского права, не могут быть признаны убедительными, поскольку являются непосредственным умозаключением правообладателя и носят субъективный характер.

В соответствии с информацией, имеющейся в материалах [1-5] и в сети Интернет – Человéк-паўк (англ. Spider-Man), настоящее имя Пíтер Пáркер (англ. Peter Parker) — вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко. С момента своего первого появления на страницах комикса Amazing Fantasy №15 (рус. Удивительная фантазия, август 1962) он стал одним из самых популярных супергероев. Ли и Дитко задумывали персонажа как подростка-сироту, воспитанного дядей и тётей, совмещающего жизнь обычного студента и борца с преступностью. Человек-паук получил суперсилу, увеличенную ловкость, «паучье чутьё», а также способность

держаться на отвесных поверхностях и выпускать паутину из рук с использованием прибора собственного изобретения. Человек-паук стал своеобразным «флагманом» Marvel и часто используется как талисман компании.

В России герой комиксов, игр и мультипликационных фильмов «Человек-Паук» также приобрел широкую известность.

Сведения по социологическому исследованию [4] восприятия потребителями обозначения «Человек-Паук» показывают, что 66 % респондентов переводят обозначение «Spider-Man» как «Человек-Паук», при этом 95 % респондентов ассоциирует обозначение «Человек-Паук» с персонажем фильмов, комиксов или компьютерных игр о Человеке-Пауке. Результаты исследования также свидетельствуют, что потребители (83% опрошенных) считают, что маркировка «Человек-Паук», присутствующая на различных товарах (тетради, карандаши, соки, конфеты и т.д.) воспроизводит имя известного персонажа.

Лицо, подавшее возражение, представило свидетельства [2] (см, например, свидетельство ТХ 4-226-400 от 01.04.1996), согласно которым Бюро Регистрации Авторских Прав США произвело регистрацию сериала «ADVENTURES OF SPIDER-MAN» (в русском переводе: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА»). В качестве характера авторства указаны текст и иллюстрации сериала. Авторские права согласно указанному свидетельству принадлежат компании «Марвел Кэрактерс Инк.». В качестве даты создания данного произведения указан год завершения работы – 1996, даты и страны первой публикации – 13.02.1996, США.

Изложенное свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, владеет авторским правом на название произведения и его персонажи, в частности, персонаж – «Человек-Паук», что правообладателем не оспаривается.

Авторское право на литературное произведение и сценарий действовало на дату подачи оспариваемого товарного знака по свидетельству № 342839 в силу положений Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 09.06.1993 и охраняется в настоящее время на основании Кодекса (пункт 1 статьи 1256 Кодекса).

Согласно Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, участниками которой являются Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, произведения, страной происхождения которых является одно из договорившихся государств, должны пользоваться той же охраной в каждом из государств, какая предоставляется произведениям их собственных граждан. Следовательно, любое использование произведений, в том числе путем воспроизведения, в товарном знаке допускается только с согласия автора.

Согласие обладателя авторского права на регистрацию товарного знака, воспроизводящего название персонажа известного в Российской Федерации произведения, получено не было, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает основания для признания товарного знака по свидетельству № 342839 несоответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая мировую известность комиксов и серии фильмов про «Человека-Паука», коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что потребитель будет воспринимать ее в ассоциации с широко известным произведением (персонажем) Стэна Ли и Стива Дитко. В мировой практике применяется подход, по которому производители товаров, применяют маркировку, тождественную названиям известных произведений с разрешения правообладателя этих произведений, используя при этом репутацию и известность для продвижения продукции.

В соответствии с лицензионными соглашениями [5] обладатель авторских прав предоставляет право использовать персонажей комиксов: Человек-Паук, Питер паркер, Тетушка Мэй и т.д. различным компаниям для осуществления деятельности, в том числе на территории Российской Федерации.

Изложенное позволило коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу, что с обозначением «Человек-Паук», активно используемым и рекламируемым лицом, подавшим возражение, длительное время, потребители хорошо знакомы, что свидетельствует о том, что данное обозначение до даты

приоритета оспариваемого товарного знака было известно и устойчиво ассоциировалось с конкретным предприятием.

Таким образом, в случае использования оспариваемого товарного знака в качестве средства маркировки товаров существует высокая вероятность возникновения у среднего российского потребителя представления о том, что они производятся компанией «Марвел Кэрактерс Инк.» или связанными с ней лицами. Несоответствие данного факта реальной ситуации обуславливает противоречие оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 28.06.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 342839 полностью.