

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 (далее Кодекс), 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2008, поданное компанией Нутритек Интернешнл, Корп., Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВИННИ» по свидетельству №254032, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001718508/50 с приоритетом от 21.06.2001 зарегистрирован 28.08.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №254032 на имя Закрытого акционерного общества «НПО Альтернатива», Москва, в дальнейшем произошло изменение наименования правообладателя на Закрытое Акционерное общество «Новая Альтернатива», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВИННИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении от 07.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ВИННИ» по свидетельству № 254032 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №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:

- согласно авторскому договору от 15.02.2007 г., заключенному с наследником правопреемником Б.Заходера, Компания Нутритек Интернэшнл, Корп. является обладателем исключительных прав на использование имени «Винни» в отношении детского питания и воды, которые относятся к 05, 29, 30 и 32 классам МКТУ.
- слово «Винни» впервые введено в лексический фонд русского языка в 1960 году Б.Заходером, имеющим авторское право на произведение литературы «Винни Пух и все-все-все» и на имя персонажа этого произведения Винни, приобретшего широкую известность. Книга Б.Заходера «Винни-Пух и все-все-все» многократно переиздавалась в СССР, а затем в Российской Федерации большими тиражами, на ее основе созданы мультфильмы, альбомы комиксов, опера, по мотивам книги ставятся спектакли, издан сборник песенок Винни-Пуха, продается детская игрушка «Винни –Пух», существует значительное количество анекдотов и его друзей, размещаемых в частности в Интернете.
- согласно пункту 3 статьи 7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» к объектам авторского права относятся производные произведения, в частности, переводы и другие переработки произведений литературы. В пункте 3 статьи 6 того же закона закреплено распространение правовой охраны не только на произведение в целом, но и на любую его часть, которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно.
- слово «Винни» как одно из имен персонажа медвежонка в сказке Б.Заходера является неотъемлемой частью его образа наравне с его внешностью, поступками, чертами характера, обладает признаками оригинальности, уникальности и является объектом защиты авторского права.
- аналитические данные социологического исследования, проведенного Институтом социологии на предмет восприятия имени «Винни», свидетельствуют о том, что на территории России слово «Винни» вызывает ассоциации с персонажем сказки Б.Заходера – Винни – Пухом.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака «ВИННИ» была произведена в нарушение требования пункта 3 статьи 7 Закона, и на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит признать

регистрацию №254032 недействительной полностью в отношении всех указанных в перечне свидетельства товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- авторский договор от 15.02.2007 на 5л.[1];
- постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу №КА-А40/9754-05-П на 7л. [2];
- информация о рассмотрении дела в ВАС РФ на 5л. [3];
- решение Арбитражного суда г.Москвы от 24.01.2005 по делу № А-40-36374/02-2-125 на 4л. [4];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2005 по делу №09АП-5960/05-ГК на 3л. [5];
- анализ результатов социологического исследования на 29 л. [6].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыв на возражение не представил, однако в устном виде заявил ходатайство об установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, в подаче такого возражения, основанное на пункте 2 статьи 1512 и пункте 2 статьи 1513 Кодекса.

На заседании коллегии, прошедшем 26.05.2009 лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство, касающееся заинтересованности в подаче возражения, содержащее письмо-разъяснение к авторскому договору, упомянутому в возражении от Заходер Г.С., датированное 21.05.2009. В данном письме содержится разъяснение, что под «товарами детского питания и воды» имелись ввиду так же:

05 класс МКТУ: мука для детского питания; продукты детского питания;

29 класс МКТУ: бобы консервированные, бульонные концентраты; бульоны; горох консервированный; изделия колбасные; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; мармелад; молоко; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; простокваша; супы; супы овощные; сыры;

30 класс МКТУ: бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; вермишель; изделия кондитерские; изделия макаронные; какао; какао-продукты; каши

молочные; конфеты; крекеры; мед; мороженное; мороженное фруктовое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; печенье; пироги; пицца; попкорн; пралине; пряники; пудинги; равиоли (пельмени); сладости; сухари; халва; хлеб; чай; шоколад;

32 класс МКТУ: воды, лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный;nectары фруктовые с мякотью; соки овощные; соки фруктовые; экстракты фруктовые безалкогольные.

Рассмотрев данное ходатайство коллегия Палаты по патентным спорам находит его изменяющим материалы возражения по существу, поскольку оно содержит источник информации, отсутствующий в первоначальным материалах возражения, и не являющийся словарно-справочной изданием. Таким образом, на основании пункта 2.5 Правил ППС ходатайство не может быть удовлетворено.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты приоритета (21.06.2001) заявки №2001718508/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. Роспатентом 29 ноября 1995 г.) (с изменениями от 19 декабря 1997 г.) и Кодекс.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие: названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил к обозначениям, не регистрируемым в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона, относятся, в частности, 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 право преемников.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ВИННИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Исходя из документов, представленных с возражением, компания Нутритек Интернэшнл, Корп. 15.02.2007 года заключила авторский договор с наследником автора книги «Винни-Пух и все, все, все». Предметом договора является предоставление исключительных прав на использование имен: «ВИННИ-ПУХ», «ВИННИ» и их написание латинскими буквами «VINNI –PUKH», «VINNI», а также фразы «НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОДКРЕПИТЬСЯ» в отношении товаров детского питания и воды.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку было подано в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства. Однако исходя из содержания вышеуказанного авторского договора, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, только в отношении товаров 32 класса МКТУ, изложенных в перечне свидетельства.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству № 254032 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше, возражение от 07.02.2008 рассматривалось по существу в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ представленных документов [4], [5] свидетельствует о том, что персонаж «ВИННИ» книги Б. Заходера «Винни-Пух и все, все, все» признан объектом авторских прав Б. Заходера.

В соответствии с представленными документами очевидным является факт воспроизведения в товарном знаке объекта, охраняемого авторским правом. Согласие автора или его правопреемника в материалах заявки отсутствует.

В силу изложенного мнение лица, подавшего заявление, о неправомерной регистрации товарного знака по свидетельству №254032 на основании абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона является обоснованным в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение в части прекращения действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №254032 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.02.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №254032 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Г

(591)

(511)

29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; бобы консервированные; бульонные концентраты; бульоны; голотурии [продукты моря] [неживые]; горох консервированный; грибы консервированные; дичь [битая]; желатин пищевой; желе пищевое; жир свиной; жировые вещества для изготовления пищевых жиров; жировые смеси для бутербродов; жиры пищевые; жиры пищевые животные; изюм; икра; имбирное варенье; казеин пищевой; капуста квашеная; кокосовые орехи сушеные; кокосовый жир; колбаса кровяная; колбасные изделия; корнишоны; костный жир пищевой; костный мозг пищевой; креветки [за исключением живых]; креветки пильчатые [за исключением живых]; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты [за исключением живых]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; маслины консервированные; масло арахисовое; масло кокосовое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное; масло кунжутное; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло-какао; мидии [за исключением живых]; миндаль обработанный [толченый]; моллюски [за исключением живых]; мясное желе; мясные консервы; мясной сок [подливки]; мясные экстракты; мясо; мясо консервированное; овощи вареные, жареные, печеные; овощи консервированные; овощи сушеные; овощные консервы; овощные соки для приготовления пищи; овощные супы; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары [за исключением живых]; орехи обработанные; паштеты из печени; пектины пищевые; петушки

моллюски (за исключением живых); печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; плоды отварные; продукты из соленого свиного окорока; протеины пищевые; птица домашняя [битая]; птичьи гнезда съедобные; пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт; раки [за исключением живых]; ракообразные [за исключением живых]; ракушки съедобные [за исключением живых]; растительные масла пищевые; рыба [за исключением живой]; рыба консервированная; рыба соленая; рыбий клей пищевой; рыбная мука для употребления в пищу; рыбное филе; рыбные консервы; рыбные пищевые продукты; салаты овощные; салаты фруктовые; сардины; свинина; сельдь; соевые бобы консервированные пищевые; соевый творог; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыры; сырчужные ферменты; томатная паста; томатный сок для приготовления пищи; травы пряновкусовые консервированные; трюфели [грибы] консервированные; тунец; устрицы [за исключением живых]; финики; фруктовая мякоть; фруктовое желе; фруктовые компоты; фруктовые консервы; фрукты замороженные; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; хризалиды [куколки бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу; цедра фрукт

овая; цукаты; чечевица консервированная; чипсы [хрустящий картофель]; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; яичный белок; яичный желток; яичный порошок; яйца улитки [употребляемые в пищу]; яйца.

30 - анизовое семя; ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных масел; ароматические вещества кофейные; ароматические вещества, за исключением эфирных масел; ароматические препараты пищевые; бадьян; бобовая мука; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вода морская [для приготовления пищи]; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глюкоза пищевая; горчица; горчичная мука; дрожжевые таблетки, за исключением используемых для лечебных

целей; дрожжи; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; загустители для пищевых продуктов; закваска; закваска для теста; заменители кофе; заменители кофе растительные; зерновые продукты; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао [напитки]; какао [напитки] с молоком; какао-продукты; каперсы; карри [индийская пряность]; картофельная мука пищевая; каши молочные; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; корица [пряность]; кофе; кофе необжаренный; кофейные напитки; кофейные напитки с молоком; крахмал пищевой; крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн]; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукурузные хлопья; куркума пищевая; кускус; лед для охлаждения; лед необработанный натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; мальтоза; манная крупа; маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских целей]; мед; меласса; миндальное тесто; мороженое; мука пищевая; мука пищевая из тапиоки; мускатный орех; мюсли; настойки нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; овсяная мука; овсяные хлопья; перец (пряность); перец (специи); пищевые продукты на основе овса; пищевые продукты, содержащие крахмал; подслащающие вещества натуральные; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис [пчелиный клей] пищевой; пряности; пудинги; пшеничная мука; равиоли (пельмени); релиш [приправа]; рис; рисовые лепешки; саго; сахар; связующие вещества для колбасных изделий; связующие вещества для мороженого и пищевого льда; сельдерейная соль; смеси сухие для мороженого; соевая мука; соевый соус; солод пищевой; солодовый экстракт пищевой; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соусы [приправы]; соусы сладкие; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; сэндвичи; тапиока; томатный соус; уксус пивной; хлопья из зерновых продуктов; цикорий [заменитель кофе]; чай; шафран [приправа]; шербет (мороженое); эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; ячмень

ная мука; ячмень измельченный; ячневая крупа.