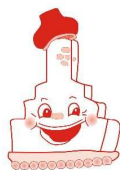
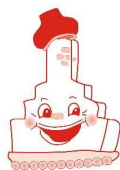


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.08.2017 возражение, поданное Наумовой Юлией Геннадьевной, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722547, при этом установила следующее.



Изобразительное обозначение «  » по заявке №2015722547 с приоритетом от 21.07.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.04.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении

всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой изображение персонажа (русской печки) из известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения искусства, а именно из мультипликационного фильма «Вовка в Тридевятом царстве», выпущенной студией «Союзмультфильм», режиссер Борис Степанцев (см. Интернет, например, https://ru.wikipedia.org/Вовка_в_Тридевятом_царстве; <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/849011>; http://miniskazka.ru/author_razn/vovka_v_tridevyatom_carstve.html и мн. др.).

На основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) ему было необходимо представить документальное подтверждение согласия правообладателя вышеуказанного произведения на использование изображения указанного персонажа в составе товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных товаров и услуг, удостоверенное в установленном российском законодательстве порядке.

Поскольку заявителем вышеуказанное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака представлено не было, регистрация товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является изображением русской печки из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве», отличается от него конструктивными и цветовыми элементами;
- заявленное обозначение создано независимо от изображения персонажа из вышеупомянутого мультфильма, права на него принадлежат заявителю;

- графическое сходство заявленного обозначения и изображения русской печки из мультфильма обусловлено исключительно широкой известностью изображений русской печи (ее конструкции);

- заявленное обозначение само по себе не содержит указание на конкретного производителя, поэтому не может формировать представление о каком-либо лице;

- если у части потребителей и может возникнуть ассоциация между заявленным обозначением и мультфильмом «Вовка в Тридевятом царстве», то в дальнейшем этого не происходит, поскольку ни в какой части указанного мультфильма не упоминается какой-либо производитель товаров, кроме «Союзмультфильм»; изображение русской печки из мультфильма не используется для индивидуализации каких-либо товаров какими-либо производителями, в том числе правообладателем мультфильма; правообладатель мультфильма не является производителем товаров или лицом, оказывающим услуги, указанные в заявке №2015722547;

- в местах известности производства заявителя заявленное обозначение вызывает ассоциации с заявителем;

- в силу изложенного нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение вызывает представления о каком-либо производителе, которые не соответствовали бы действительности.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве иллюстрации доводов возражения на заседании коллегии представлены следующие материалы:

- Изображения заявленного обозначения и русской печки из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве», выпущенной студией «Союзмультфильм»;

- Копия статьи о русской печи с иллюстрациями, А. В. Галанин, 2012, http://ukhtoma.ru/history3_pech.htm;

- Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 8 декабря 2003 года №1653 «Об утверждении Устава федерального государственного

унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.07.2015) поступления заявки №2015722547 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положением подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

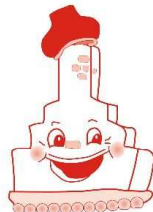
Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

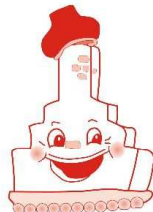
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2015722547 с приоритетом от 21.07.2015 представляет собой стилизованное изображение русской печи с широкой улыбкой, носом в виде кирпичика и глазами. На щеках печки имеется румянец. На трубе печи выполнено стилизованное изображение кирпичиков. Над трубой находится перевернутый чугунок. У основания печи расположено изображение дров, лежащих в ряд. Боковые части печки выполнены в виде трех ступеней. Заявленное обозначение выполнено белом, красном, розовом, светло-розовом цветовом сочетании. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение представляет собой изображение персонажа (русской печки) из известного на территории Российской Федерации мультипликационного фильма-сказки «Вовка в Тридевятом царстве» режиссера Бориса Степанцева, созданного в 1965 году на студии «Союзмультфильм» (информация о мультфильме доступна в сети Интернет на сайте <https://ru.wikipedia.org>).

Исходя из даты создания мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве», авторские права на этот анимационный фильм возникли до даты (01.01.2008) введения в действие части четвертой Кодекса, т.е. в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года (далее – ГК РСФСР), целесообразно обратиться к соответствующим его положениям.

Согласно статье 475 ГК РСФСР авторское право распространяется на произведение науки, литературы или искусства независимо от формы, назначения и достоинства произведения, а также способа его воспроизведения.

Авторское право распространяется на произведения, выпущенные в свет или не выпущенные в свет, но выраженные в какой-либо объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора (рукопись, чертеж, изображение, публичное произнесение или исполнение, пленка, механическая или магнитная запись и т.п.).

Предметом авторского права могут быть, в том числе сценарии, сценарные планы; кинофильмы, телевизионные фильмы, радио- и телевизионные передачи; произведения живописи, графического искусства, иллюстрации, рисунки; другие произведения.

Согласно положениям статьи 480 ГК РСФСР охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки.

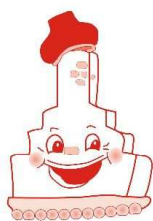
В соответствии со Справкой «О некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения судом по интеллектуальным правам спорам по серийным делам о нарушении исключительных прав», утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 №СП-23/29 использованием персонажа может являться, в частности:

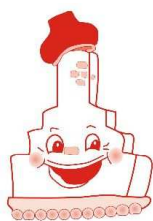
- воспроизведение персонажа в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально. Под воспроизведением персонажа признается не использование конкретного изображения (например, кадра из мультипликационного фильма), а использование деталей образа, характера и внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым;

- переработка персонажа, под которым понимается создание нового произвольного персонажа на основе характерных черт изначально.



Анализ персонажа «» «», «» как динамического образа в мультфильме «Вовка в Тридевятом царстве» и заявленного



обозначения «  » показал, что сопоставляемые объекты представляют собой изображение стилизованных печек, характеризующихся наличием одинаковых деталей внешнего образа. Так, у сопоставляемых объектов имеются широкая улыбка, нос в виде кирпичика и глаза. На щеках печек нарисован румянец. На трубе у сопоставляемых печек нарисовано несколько кирпичиков, а на трубе присутствует перевернутый чугунок. У основания печек помещены стилизованные изображения дров. Боковые части печки выполнены в виде трех ступеней. Таким образом, у сопоставляемых обозначений совпадают основные характеристики, формирующие внешний вид изображенных на них персонажей и обуславливающие одинаковое общее зрительное впечатление от их восприятия.

Как было указано выше мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» создан в результате творческого труда на киностудии «Союзмультфильм», что заявителем не оспаривается.

Следует отметить, что в настоящее время исключительное право на аудиовизуальные произведения – анимационные (мультипликационные фильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм» с 1936 года по 2003 год, принадлежат ФГУП «Творческое-производственное объединение «Киностудия Союзмультфильм» (далее - Киностудии «Союзмультфильм»).

Согласие Киностудии «Союзмультфильм» на использование в составе товарного знака персонажа принадлежащего ей произведений заявителем не представлено, следовательно, имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая многолетнюю известность мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве», персонаж которого воспроизводится в составе заявленного обозначения, и ассоциирование этого произведения с Киностудией «Союзмультфильм», при восприятии заявленного обозначения в сознании потребителя будет формироваться

представление о том, что товары и услуги, для маркировки которых предназначено заявленное обозначение, производятся либо по заказу Киностудии «Союзмультфильм», либо с ее разрешения, что в данном случае не соответствующее действительности.

При этом следует указать, что в настоящее время является распространенной практикой использование различными хозяйствующими субъектами образов из соответствующих художественных произведений для сопровождения товаров народного потребления, в том числе продуктов питания, оказания широкого спектра услуг, с разрешения или по заказу создателей этих произведений.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для регистрации товарного знака по заявке №2015722547 в отношении заявленных товаров и услуг 25, 35, 43 классов МКТУ в силу его несоответствия требованиям пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 28.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2017.