

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 21.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Братья Чебурашкины", Московская область (далее – заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716510, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012716510 с приоритетом от 22.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Ферма братьев Чебурашкиных», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Чебурашкин» образован от слова «Чебурашка» - персонаж, создателем которого является Эдуард Николаевич Успенский, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения в качестве

товарного знака на имя заявителя - ООО «Братья Чебурашкины», способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ЧЕБУРАШКА» по свидетельству №181218 с приоритетом от 15.05.1998 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30, 32 классов МКТУ[1];

- с товарным знаком «ЧЕБУРАШКА» по свидетельству №111617 с приоритетом от 23.12.1991 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2].

В поступившем 29.04.2014 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявка №2012716510 выделена из основной заявки №2011703798. По основной заявке вынесено решение о регистрации товарного знака и выдано свидетельство на товарный знак №476689, о чем сделана соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;

- учредителями компании заявителя «Братья Чебурашкины» являются: Чебурашкин Станислав Георгиевич, Чебурашкин Владислав Георгиевич, а также АО «Белфиори девелопмент Ассошиейтс Лтд» в лице директора Чебурашкина Георгия Дмитриевича. Причем Чебурашкин Георгий Дмитриевич родился в 1939 году, что существенно раньше даты написания Э. Успенским его произведения. Произведение «Крокодил Гена и его друзья» написано Эдуардом Успенским в 1966 году;

- фамилия Чебурашкин образована не от названия персонажа Э. Успенского, а от уже имевшегося в русском фольклорном языке слова;

- Эдуарду Успенскому принадлежат права на название произведения «Крокодил Гена и его друзья» и описание персонажа произведения, в частности, на описание персонажа «Чебурашка», но не на слово «Чебурашка»;

– заявленное обозначение воспроизводит фамилию Чебурашкин во множественном числе в родительном падеже, а именно, «Ферма братьев Чебурашкиных»;

– заявленное обозначение имеет семантику, а именно: словесный элемент «Чебурашкиных» является производным от имени собственного, которое имеет смысловое словарное значение. В частности, в Поволжье «Чебурашкой» называли шашку бурлацкой лямки, что дает основание полагать, что слово относится к профессии и указывает на род занятий обладателя фамилии. Кроме того, «Чебурашкой» называли деревянные шарики, служившие поплавками для рыболовных сетей, что также свидетельствует о профессии обладателя фамилии. Слово имеет еще одно семантическое значение - «упасть», «грохнуть», что отражает особенности характера носителя имени;

– заявитель обращает внимание на то, что в заявленном обозначении акцент сделан, прежде всего, на слове «ферма», затем на слове «братьев» и уже в последнюю очередь на слове «Чебурашкиных». Данное обстоятельство придает иное смысловое значение заявленному обозначению и усиливает его различительную способность;

– заявитель, действительно, является обладателем фермы по производству молочных продуктов. Заявитель является также производителем молочной продукции и хорошо известен, как другим производителям отрасли, так и потребителю;

– правовая охрана противопоставленного товарного знака №181218 досрочно прекращена, вследствие его неиспользования в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка UFOLOG.RU на 1 л.;
2. Копии страниц Устава на 3 л.;
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ на 6 л.;
4. Копии паспортов на 6 л.;
5. Лингвистическое заключение на 29 л.;
6. Разрешительные документы на 5 л.;
7. Статья М.М.Богуславского на 2 л.;

8. Копия свидетельства № 476689 на 1 л;
9. Фотографии упаковок на 3 л.;
10. Решение Арбитражного суда г. Москвы на 3 л.;
11. Статьи из газет на 3 л.; статья из журнала Forbes на 3 л.;
12. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС на 1 л.;
13. Постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 на 15 л.
14. Документы, показывающие наличие производственной и технической базы.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 27.01.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые».

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

С учетом даты (22.05.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно подпункту 1 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным «Ферма братьев Чебурашкиных», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленным материалам, учредителями компании заявителя являются: Чебурашкин Станислав Георгиевич, Чебурашкин Владислав Георгиевич, а также АО «Белфиори девелопмент Ассошиейтс Лтд» в лице директора Чебурашкина Георгия Дмитриевича.

Существование фамилии «Чебурашкин», а также наличие документов, удостоверяющих личность (копий паспортов), позволяет говорить о том, что фамилия «Чебурашкин» появилась задолго до создания Успенским его персонажа и имеет самостоятельное происхождение.

Также имеются сведения из словарных источников о значении слова «чебурашка»: в Поволжье «Чебурашкой» называли шашку бурлацкой лямки (см. Толковый словарь живого великорусского языка, В.И. Даль); «чебурашка» то же, что «Ванька-встанька» (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова).

Таким образом, из изложенного следует, что словесный элемент «Чебурашкины», входящий в состав заявленного обозначения, сам по себе не может являться указанием на персонаж «Чебурашка», а воспринимается как фамилия во множественном лице. При этом из представленных материалов следует, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность по производству молочной продукции, что также подтверждается информацией из открытых источников.

Так, заявитель занимается сельским хозяйством и ему принадлежит предприятие «Дубна плюс», которое создано на базе местного совхоза Дмитриевского района. Сумма инвестиций, сделанная братьями Владиславом и Станиславом Чебурашкиными в это предприятие, составляет около одного миллиарда рублей.

Также семья Чебурашкиных вложила более 400 миллионов рублей в строительство завода под Дмитровом.

Кроме того, братья Чебурашкины владеют еще двумя компаниями — «Живой поток» и «Братья Чебурашкины». Все молоко для этих компаний производит «Дубна плюс».

Компания заявителя имеет планы развивать и расширять свой бизнес и заключать серьезные договоры с фермерами и фермерскими хозяйствами.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что нет оснований полагать, что используется репутация персонажа, созданного Эдуардом Успенским.

Также, 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 персонажа «Чебурашка» известен писатель, а не лицо, занимающееся производственной деятельностью в области пищевой промышленности.

Кроме того, указанный вывод является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров заявленным обозначением российский потребитель будет воспринимать эти товары как «произведенные Эдуардом Успенским».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В связи с тем, что заявитель ограничил заявленный перечень товаров 12, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, только товарами 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые», противопоставленный товарный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, неоднородных товарам 29 класса МКТУ заявленного обозначения.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЧЕБУРАШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Арбитражным судом города Москвы от 16 апреля 2013 года по делу № А40-157143/12 было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 181218 вследствие его неиспользования в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые».

Таким образом, товары 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые» заявленного обозначения и товары 29 класса МКТУ

«мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца» противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными, поскольку указанные товары относятся к разным видам товаров, продаются в различных отделах магазинов и по-разному воспринимаются потребителями.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] формируют различное общее зрительное впечатление, поскольку противопоставленный товарный знак [1] состоит из одного словесного элемента «ЧЕБУРАШКА» в то время как заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Ферма братьев Чебурашкиных», состоящее из трех словесных элементов, связанных друг с другом по смыслу.

Указанное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые».

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

удовлетворить возражение от 21.04.2014, отменить решение Роспатента от 27.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012716510.