

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 05.06.2009, поданное Заходер Галиной Сергеевной, г. Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВИННИ» по свидетельству №361035, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000733949/50 с приоритетом от 28.12.2000 зарегистрирован 12.08.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №361035 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Эсна ТМ", Москва в отношении услуг 42 класса МКТУ, реализация товаров. Регистрация произошла в результате регистрации Роспатентом договора об уступке от 02.10.2008 №РД0041594, заключенного в отношении вышеуказанных услуг 42 класса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ВИННИ» и изобразительный элемент в виде головы медвежонка желтого цвета в кепке красного цвета. Задним фоном служит овал синего цвета с обводкой красного и желтого цветов. Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 05.06.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ВИННИ» по свидетельству № 361035 предоставлена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является наследником автора книги Б.Заходера «Винни-Пух и все-все-все»;

- 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;

- авторское право Б. Заходера на персонаж «ВИННИ» было признано Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № КА-А40/9754-05-П, оставившим без изменений решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2005 по делу А40-36374/02-2-125, постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 27.06.2005.

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.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв на возражение на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение по оспариваемому товарному знаку является комбинированным, что не позволяет считать его тождественным объекту, охраняемому авторским правом;

- возражение должно быть подано заинтересованным лицом, при этом лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих получение авторских прав в порядке наследования;

- обозначение «Вини» является именем собственным и не обладает признаками уникальности и оригинальности, и не является объектом авторского права;

- упоминаемые в возражении судебные акты не относятся к данному делу и не имеют преюдициального значения.

К отзыву приложены следующие материалы:

[1] заключение Института языкознания;

[2] копии словарных листов;

[3] экспертное заключение Института мировой литературы им. А.М.

Горького;

[4] копия листов книги С. Беккет «Театр»;

[5] копия книги А.А. Милна с биографией;

[6] распечатка с сайта Canada.mobile.ru;

[7] распечатка с сайта ural.ru;

[8] распечатка с сайта prazdniki.ru.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 05.06.2009.

В подтверждение заинтересованности лица, подавшего возражение, было представлено свидетельство о праве на наследство по закону от 15.06.2001, по которому наследником имущества по закону гр. Заходера Бориса Владимировича является Заходер Галина Сергеевна. Наследственное имущество, на которое выдано свидетельство, состоит из авторского права.

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

С учетом даты приоритета (28.12.2000) заявки №2000733949/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 правопреемников.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ВИННИ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы словесного элемента выполнены красным цветом с желтой и черной обводкой. Словесный элемент расположен внутри овала синего цвета с желтой и красной обводкой. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение головы медвежонка в кепке.

Анализ документов, имеющих в материалах заявки, а именно Постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу №КА-А40/9754-05-П, оставившего без изменений решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.01.2005 по делу А40-26374/02-2-125, постановление Девятого

арбитражного апелляционного суда от 27.06.2005 показал, что персонаж «ВИННИ» книги Б. Заходера «Винни-Пух и все, все, все» признан объектом авторских прав Б. Заходера, наследником которого является лицо, подавшее возражение, а именно Заходер Г.С. В материалах заявки отсутствует согласие Г.С. Заходер на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что товарный знак по свидетельству №361035 включает в себя результат творческой деятельности (имя персонажа), авторские права на который принадлежат лицу, подавшему заявление.

Исходя из того, что положения пункта 2 статьи 7 Закона направлены на разрешение конфликта при столкновении исключительных прав на товарные знаки и авторских прав, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №361035, как несоответствующего пункту 2 статьи 7 Закона.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 05.06.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361035.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.06.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361035 недействительным полностью.