

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.09.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786735, поданное компанией Warner Bros. Entertainment Inc., США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**BEETLE JUICE**» по заявке №2020741618 с приоритетом от 04.08.2020 зарегистрирован 03.12.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №786735 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ на имя Шустера Александра Борисовича, Москва (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 03.12.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №23 за 2020 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №786735 товарного знака произведена в нарушение исключительного права компании Уорнер Warner Bros. Entertainment Inc. на объект авторского права и не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса. При этом доводы поступившего возражения сводятся к следующему:

- компания Warner Bros. Entertainment Inc. обладает авторскими правами на художественный фильм под названием «BEETLEJUICE» (БИТЛДЖУС), главным героем которого является одноименный персонаж Beetlejuice;

- свидетельство о регистрации авторского права №РА 371 966 от 20.06.1988 на данный фильм было выдано на имя компании The Geffen Film Company – подразделения компании Warner Bros. Entertainment Inc., а после закрытия этого подразделения в 1998 году перешли к лицу, подавшему возражение;

- кинофильм «BEETLEJUICE» является широко известным, в том числе и в России, в 1988 году вошел в десятку лидеров домашнего проката, был удостоен различных кинопремий, по его мотивам был снят мультипликационный фильм, а также поставлен мюзикл;

- авторское право на кинофильм (и его персонаж), снятый на территории США, охраняется в России в силу того, что данные страны являются участниками Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений и Всемирной конвенции об авторском праве;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №786735, включающий словесный элемент «BEETLEJUICE» является сходным до степени смешения с названием кинофильма «BEETLEJUICE» и именем персонажа Beetlejuice.

С учетом изложенных обстоятельств лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить поступившее возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786735 недействительным полностью.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

(1) Свидетельство о регистрации авторского права на художественный фильм «BEETLEJUICE» №РА 371 966 от 20.06.1988 с переводом на русский язык;

(2) Свидетельство о регистрации передачи авторского права на художественный фильм «BEETLEJUICE» компании Warner Bros. Entertainment Inc. с переводом на русский язык.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №786735 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении по адресам (как по адресу юридического лица, так и по адресу для переписки, приведенным в Госреестре), однако уведомляющие документы были возвращены почтовым отделением. Согласно отчетам об отслеживании почтовых отправлений

(идентификаторы 12599361439147 и 12599361439130) была предпринята неудачная попытка вручения корреспонденции, которая в дальнейшем вернулась обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения. Следует констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации. С учетом изложенного коллегия не располагает отзывом правообладателя, заседание коллегии было проведено в его отсутствие.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.08.2020) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, 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 его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак «**BEETLE JUICE**» по свидетельству №786735 с приоритетом от 04.08.2020, зарегистрированный для индивидуализации широкого перечня товаров 03, 05 классов МКТУ, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, являются обладатели авторского права.

Согласно поступившему возражению, компания Warner Bros. Entertainment Inc. указывает на наличие у нее авторского права на художественный фильм «BEETLEJUICE», название которого и имя главного персонажа воспроизводит оспариваемый товарный знак по свидетельству №786735, и считает нарушенными свои законные права и интересы указанной регистрацией.

Как следует из положений пункта 1 (1) статьи 1256 Кодекса на произведения, обнародованные за пределами территории Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и признается на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемниками) - гражданами других государств и лицами без гражданства в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

На территории Российской Федерации, являющейся участницей Всемирной конвенции об авторском праве и Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, признается авторское право американской компании

Warner Bros. Entertainment Inc. на кинофильм «BEETLEJUICE», созданный на территории США.

Объектами авторских прав в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности, аудиовизуальные произведения.

Согласно пункту 1 статьи 1263 Кодекса аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.

Аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации.

Таким образом, кинофильм, в отношении которого компания Warner Bros. Entertainment Inc. заявляет о своих нарушенных правах, относится к объектам авторского права как произведение аудиовизуального искусства.

Столкновение прав на товарный знак и объект авторского права, позволяет признать заинтересованность компании Warner Bros. Entertainment Inc. в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786735.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №786735 произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно материалам возражения (1) авторское право на фильм «BEETLEJUICE» было зарегистрировано на имя кинокомпании The Geffen Film Company за номером №РА 371 966 от 20.06.1988 Управлением США по авторским правам, о чем содержатся сведения в Библиотеке конгресса США. В дальнейшем, после закрытия кинокомпании The Geffen Film Company все права на принадлежащие этому лицу кинофильмы, в том

числе на кинофильм «BEETLEJUICE», перешли к компании Warner Bros. Entertainment Inc., о чем свидетельствуют представленные документы (2).

Согласно общедоступным и многочисленным сведениям сети Интернет, в том числе опубликованным на крупнейшем сервисе о кино в сегменте рунета (см. сайт <https://www.kinopoisk.ru>) премьера снятого кинокомпанией The Geffen Film Company кинофильма «BEETLEJUICE» Company состоялась в 1988 году в США. Кинофильм создан в жанре комедийного фэнтези режиссером Тимом Бёртоном с участием известных голливудских актеров - Алека Болдуина, Джинны Дэвис, Вайноны Райдер и Майкла Китона, который и выступил в роли главного персонажа кинофильма по имени Beetlejuice (Битлджус).

Следует отметить, что кинофильм «BEETLEJUICE» был удостоен ряда наград, в частности, Британской академии в категориях «лучший грим» и «лучшие визуальные спецэффекты» (1989 г.), получил премию «Оскар» в номинации «лучший грим» (1989 г.), «Saturn Awards» в номинации «лучший фильм ужасов», «лучший грим», «лучшая женская роль второго плана» (1990 г.), имеет положительные отзывы кинокритиков и хорошо известен российскому потребителю, исходя из опубликованных рецензий. На территории России кинофильм был выпущен на DVD в марте 2002 года.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов слова «BEETLE» и «JUICE», которые являются лексическими единицами английского языка, где «beetle» (транслитерация [битл]) - жук, «juice» (транслитерация [джус]) - сок (см. онлайн переводчики и англо-русские словари <https://www.translate.ru>; <https://www.lingvolive.ru>, <https://dic.academic.ru>).

Указанные словесные элементы полностью включены в состав названия кинофильма «BEETLEJUICE» (транслитерация [битлджус]) и имя одноименного персонажа, что обуславливает вывод об их фонетическом и семантическом тождестве, а также графическом сходстве. При этом следует упомянуть, что раздельное написание словесных элементов «BEETLE» и «JUICE» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №786735 не приводит к его иному восприятию, которое отличалось бы от восприятия названия объекта авторского права «BEETLEJUICE».

Таким образом, следует констатировать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №786735 сходен до степени смешения с названием кинофильма «BEETLEJUICE» и именем персонажа Beetlejuice, авторские права на которые возникли задолго до даты приоритета (04.08.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №786735 и принадлежат не правообладателю, а лицу, подавшему возражение, который не давал своего согласия на регистрацию товарного знака «BEETLE JUICE» на имя Шустера А.Б.

В этой связи имеются основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №786735 была произведена с нарушением требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, предоставление ему правовой охраны подлежит признанию недействительным в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №786735 недействительным полностью.