

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.06.2009, поданное компанией Некоммерческим фондом «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 13.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006722037/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2006722037/50 с приоритетом от 07.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39, 41 и 44 классов МКТУ. В связи с удовлетворением ходатайства заявителя от 16.07.2008 на основании пункта 2 статьи 1502 Кодекса заявителем была подана выделенная заявка № 2008723556/50 на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем из перечня заявки № 2006722037/50 были исключены товары 03, 05, 16, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой куклу-зверушку. У куклы вытянутая в стороны большая голова с большими оттопыренными в стороны ушами, покрытая коротким темно-коричневым мехом. На мордочке зверушки, выполненной в светло-коричневом цвете, расположены большие круглые глаза белого цвета с крупными черными зрачками, над глазами – широкие прямые короткие черточки (брови), нос, выполненный в форме треугольника, рот, представляющий собой узкую вогнутую линию красного цвета. Туловище у зверушки короткое и узкое, покрыто коротким коричневым мехом. Верхняя часть туловища спереди выполнена в светло-коричневом цвете. Непосредственно

к туловищу примыкают ступни ножек – плоские, практически круглые, без пальчиков – покрыты коротким коричневым мехом. Ручки у зверушки узкие, растопырены в стороны, также покрыты коротким коричневым мехом. На каждой ручки по четыре пальчика. Заявленное обозначение, согласно материалам заявки, представляет собой образ Чебурашки.

Роспатентом принято решение от 13.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006722037/50 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров на основании пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что изображение Чебурашки известно российским потребителям из произведений художественной литературы, мультфильмов, газетных статей и ассоциируется с создателями этого образа, а именно: писателем Эдуардом Успенским, художником Леонидом Шварцманом, киностудией «Союзмультифильм». Заявитель не является создателем Чебурашки. Таким образом, потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров/услуг в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение является объектом авторского права и заявителем должно быть представлено согласие автора на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.02.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в решении Роспатента вообще не отражены товары 09 и 31 классов МКТУ, заявленные первоначально и не вошедшие в выделенную заявку;

- неправомерным является утверждение экспертизы о том, что «правообладателем Чебурашки, в том числе его изображения, является Э. Успенский»;

- писатель Э. Успенский (в соответствии со статьями 1257 и 1259 Кодекса) является автором произведения литературы – сказки «Крокодил Гена и его друзья» (издательство «Детская литература», Москва, 1966) – одним из персонажей которого является герой по имени Чебурашка;

- помимо самого произведения литературы, автору Э. Успенскому принадлежат исключительные права, в частности, на описание персонажа по имени Чебурашка;

- иллюстрации к первому изданию указанного литературного произведения выполнены художником В. Алфеевским, изображение Чебурашки для диофильма выполнено художником Б. Степанцевым, для спектакля Ленинградского театра марионеток им. Деммени – М. Скриповой-Ясинской;

- все вышеперечисленные изображения отличаются от заявленного обозначения – изображения куклы «Чебурашка», которое было создано в 1986 году художником Л. Шварцманом и впервые появилось в мультипликационном кукольном фильме «Крокодил Гена» в 1969 году;

- художник Л. Шварцман известен во всем мире, популярны также и созданные им изображения персонажей: Чебурашки, крокодила Гены, старухи Шапокляк (сериал про Чебурашку), котенка Гав (мульфильм «Котенок по имени Гав»), Обезьянки, Слоненка, Попугая и Удава (сериал «38 Попугаев») и других;

- авторство Л. Шварцмана подтверждается указанием его имени как художника в титрах мульфильма, эскизами персонажа «Чебурашка», на экземплярах книг с известным изображением Чебурашки, статьями в энциклопедиях, то есть факт наличия авторских прав у Л. Шварцмана на изображение Чебурашки установлен;

- художник Л. Шварцман, как указывает экспертиза, действительно в 1968 году работал на киностудии «Союзмультфильм» в качестве художника-постановщика, однако, распределяя права на мульфильм в соответствии с

российским законодательством, право на изображение, вошедшее составной частью в мультфильм, принадлежит Л. Шварцману;

- право на использование объекта авторского права (изображения Чебурашки) в составе товарного знака передано его автором (Л. Шварцманом) заявителю по договору;
- изображения, созданные художником, являются самостоятельным объектом авторских прав;
- экспертизой некорректно дана ссылка на пункт 9 статьи 1483 Кодекса, так как у автора текста (литературного произведения) нет авторских прав на изображение (рисунок героя);
- заявитель считает также необходимым отметить, что в заявлении обозначении отсутствует словесный элемент «Чебурашка», а соотнесение его с героем по имени Чебурашка может быть оправдано лишь широкой известностью рисунка Л. Шварцмана;
- таким образом, художник Л. Шварцман, автор изображения, используемого в составе мультипликационного сериала про Чебурашку, является единственным законным обладателем прав на использование данного изображения;
- Л. Шварцман подписал Декларацию о согласии, в соответствии с которой заявителю предоставляется право на регистрацию на свое имя заяленного обозначения, представляющего собой объект авторского права, принадлежащий Л. Шварцману.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заяленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, а именно: в отношении товаров 09, 18, 21, 24, 27, 31 и услуг 35, 39, 41, 44 классов МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- копия Декларации о согласии на 2 л. [1];
- распечатка статьи 486 Гражданского Кодекса РСФСР на 1 л. [2];
- распечатка пункта 2.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших

с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» на 1 л. [3];

- копии страниц из книги Э. Успенского «Крокодил Гена» (Издательство «Малыш», 1977) на 18 л. [4];
- копия книги «Чебурашка», подготовленной по одноименному мультфильму (Бюро пропаганды советского искусства, 1974) на 20 л. [5];
- копии страниц из книги «Чебурашка» (Э. Успенский, Р. Качанов, издательство «Малыш», 1977) на 2 л. [6];
- копии эскизов к мультфильму «Чебурашка» на 4 л. [7];
- копии материалов с киностудии «Союзмультфильм» на 3 л. [8];
- рекламные материалы на 3 л. [9];
- статья «Чебурашка» с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki> на 2 л. [10];
- статья «Шварцман, Леонид Аронович» с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki> на 1 л. [11];
- распечатка с сайта <http://dilet.narod.ru/days> на 2 л. [12].

На заседании коллегии 18.11.2009 заявителем представлены дополнительные материалы:

- копия юридического заключения РАН (Институт государства и права) № 14202-03-2115.4 от 20.04.2009 на 14 л. [13];
- фотография на 1 л. [14];
- копия договора от 01.08.2006 между Шварцманом Леонидом Ароновичем и заявителем о передаче исключительных прав с приложением на 5 л. [15];
- распечатка с сайта <http://animator.ru> на 12 л. [16];
- копия страниц из книги «Крокодил Гена и его друзья» (издательство «Детская литература», 1966) на 4 л. [17];
- копии фотографий куклы «Чебурашка» в спектакле на 2 л. [18];
- копии титров к мультфильму «Крокодил Гена» на 6 л. [19];
- копия страниц из журнала «Интеллектуальная собственность» № 5, 2008 на 12 л. [20];
- копия страницы из газеты «Время» от 5 октября 2009 за № 190 на 1 л. [21].

Кроме того, на заседании коллегии 18.01.2010 заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- копия постановления Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 06.06.2006 на 3 л. [22];
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2007 на 2 л. [23];
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.12.2007 на 1 л. [24];
- копия мирового соглашения от 29.06.2001 на 2 л. [25];
- варианты изображений Чебурашки на 1 л. [26];
- копия определения Таганского районного суда г. Москвы от 26.08.2005 на 3 л. [27];
- копия мирового соглашения от 26.08.2005 на 2 л. [28];
- копия мирового соглашения от 11.11.2005 на 2 л. [29];
- копия определения Останкинского районного суда г. Москвы от 22.06.2005 на 1 л. [30];
- копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.05.2009 на 6 л. [31];
- копия лицензионного договора о предоставлении права на использование произведения от 20.08.2009 на 5 л. [32];
- копия письма от 04.03.2003 из Общественной организации «Российское авторское общество» на 1 л. [33];
- копия авторского договора о передаче прав на использование произведения от 29.11.2005 на 6 л. [34];
- копия договора о передаче исключительных прав от 01.08.2006 на 5 л. [35];
- копия страниц из книги «Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР» на 2 л. [36];
- копия страниц из журнала «Интеллектуальная собственность» № 5, 2008 на 12 л. [37].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.08.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой графическое изображение персонажа «Чебурашки». Данный персонаж был придуман и описан Э. Успенским – автором литературного произведения «Крокодил Гена и его друзья». На основе описания персонажа «Чебурашка» в указанном произведении несколькими художниками были сделаны рисунки – графические изображения героев. При этом авторами изображений персонажей для нескольких книг, спектакля, мультипликационного фильма по мотивам произведения литературы (автором которого является Э. Успенский) являются разные художники.

Представленные заявителем материалы [27] свидетельствуют о том, что автором графического изображения Чебурашки (известного зрителям по мультфильму «Крокодил Гена и его друзья»), заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака, является Л. Шварцман. При этом данный факт подтвержден Постановлением Замоскворецкого суда г. Москвы от 06.06.2006 [22].

Кроме того, в данном Постановлении [22] также указано, что Э. Успенский обладает авторским правом на описание персонажей (например, описание героя «Чебурашки»), вышедших, в том числе, из его литературного произведения «Крокодил Гена и его друзья». Описание персонажа позволяет каждому человеку

представить свое личное изображение героя, а художнику – отобразить его в рисунке.

Таким образом, как установлено судом, автор литературного произведения обладает авторским правом на непосредственно текст, в том числе на словесное описание героя «Чебурашка». Автором же конкретного изображения (рисунка), заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака, является Л. Шварцман.

Заявителем представлены материалы [1], [15], [35], подтверждающие согласие Л. Шварцмана (автора изображения) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. В решении Арбитражного суда г. Москвы [24] также установлено, что заявитель (Некоммерческий фонд «Центр правовой защиты интеллектуальной собственности») по договору получил от художника Л. Шварцмана исключительные права на художественное произведение – графическое изображение персонажа «Чебурашка».

Таким образом, автор художественного произведения – графического изображения героя мультипликационного фильма – предоставил заявителю право на государственную регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения – указанного изображения.

Ввиду изложенного, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.06.2009, отменить решение Роспатента от 13.02.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006722037/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»**

(591)

Указание цвета или цветового сочетания:

темно-коричневый, светло-коричневый, черный, белый, красный

(511)

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

09 – приборы фотографические, кинематографические, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой;

18 – кожа и имитация из кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости;

21 – домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;

24 – ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти;

27 – ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, нестильные;

31 – сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод;

35 – реклама;

39 – транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий;

41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно | просветительских мероприятий;

44 – медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.