

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 10.08.2006, поданное Климовым Алексеем Аркадьевичем, Германия, Мюнхен (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 202344, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000702633/50 с приоритетом от 10.02.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2005 за № 202344 на имя Хайта Александра Иосифовича, Москва, (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правовая охрана предоставлена комбинированному обозначению в виде рисунка головы волка и зайца – героев популярного мультипликационного сериала, смотрящих друг на друга, и расположенного над ним словесного обозначения «НУ, ПОГОДИ!», выполненного характерным шрифтом, имитирующим рукописную графику. Правовая охрана знаку предоставлена в черно-белом цветовом исполнении.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.08.2006, в котором изложено мнение о том, что регистрация №202344 произведена в нарушение требований, установленных абзацем четвертым пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемое обозначение содержит словесное обозначение, которое воспроизводит название сценарного произведения, на основе которого был создан мультипликационный сериал, и два изобразительных элемента, воспроизводящих изображение героев мультипликационного сериала «Ну, погоди!»: волка и зайца;

- сценарий «Ну, погоди!» был воплощен в мультипликационном сериале, первая серия которого вышла в 1969г.;

- представленные в приложении материалы свидетельствуют о общественном признании этого произведения и о безусловной известности, как самого мультипликационного фильма, так и его сценария и художественных образов;

- название «НУ, ПОГОДИ!», известного в Российской Федерации произведения литературы и искусства, а также персонажи этого произведения, являющиеся результатом творческой деятельности соавторов, не могли быть зарегистрированы в качестве товарного знака без согласия всех соавторов, в частности такое согласие не было получено от Аркадия Хайта и его правопреемников.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 202344 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия электронной публикации оспариваемого товарного знака на веб-сайте Роспатента на 13л. [1];

- публикации в журнале «Советский экран», изд. «Правда», № 6 март, 1970 на 5 л. [2];

- публикация в журнале «Советский экран», изд. «Правда», № 6 март, 1975 на 3 л. [3];

- публикация в газете смена, 1972 года на 1 л. [4];

- страницы книжки – Фильма – сказка «Ну, погоди!» Бюро пропаганды советского киноискусства, 1976 на 2 л. [5];

- публикация в газете «Вечерняя Казань», 28 декабря 1979 года на 3 л. [6];

- публикация в газете «Известия», № 257 от 13 сентября 1986 года на 3 л. [7];

- публикация в газете «Советская культура» от 24 июля 1986 года на 3 л. [8];
- Диплом о присуждении Государственной премии на 2 л. [9].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы к возражению, а именно:

- выдержки из Гражданского кодекса Российской Федерации на 5 л. [10].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- название сценария «Ну, погоди!» - представляет собой название отдельного произведения литературы – сценария, права на которое принадлежат его создателям – авторам сценария;

- для регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака требуется согласие художников – создателей зрительных образов, включенных в товарный знак, и авторов сценария – создателями литературного произведения, название которого использовано в товарном знаке;

- в совместном заявлении от 05.12.1999 действительные и единственные авторы сценария мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Курляндский А.Е., Камов (Кандель) Ф.С. и Хайт А.И., художники Котеночкин В.М. и Русаков С.К. разрешили Хайту А.И., правообладателю рассматриваемого товарного знака, использовать изобразительные образы персонажей и название указанного сценария совместно и по отдельности в различных вариантах в качестве обозначений или их элементов при подаче заявок на регистрацию товарных знаков в отношении всех товаров и услуг, предусмотренных МКТУ;

- согласие наследников Аркадия Хайта не требуется в связи с тем, что Хайт Аркадий Иосифович выдал доверенность на управление всем его имуществом 19.05.1999 своему родному брату Александру Иосифовичу Хайту;

- в свидетельстве о праве на наследство Генеральным консульством РФ в Мюнхене 19.10.2000 указывается, что единственной наследницей Хайта Аркадия

Иосифовича, проживающего в Мюнхене и скончавшегося 21.12.2000, является его вдова – Климова Людмила Петровна;

- дети А.И. Хайта – Климов А.А. и Паперно Е.А. отказались от причитающихся им долей наследства в пользу Климовой Л.П.. Наследство, на которое выдано указанное свидетельство, состоит из авторских прав на произведения, созданные наследодателем. В свою очередь, вдова А.И. Хайта, Климова Л.П. 18.10.2000 предоставила правообладателю товарного знака доверенность на распоряжение и управление всем ее имуществом, включая авторское право;

- полномочия управлять имуществом Климовой Л.П. на дату регистрации товарного знака по свидетельству № 202344 отозваны не были, более того г-жа Климова подтвердила соответствующие полномочия А.И. Хайта, выдав ему новую доверенность от 03.06.2003, аналогичную доверенности на управление имуществом, что подтверждает отсутствие конфликта в отношении действий доверенного лица и добросовестность последнего в исполнении поручений Климовой Л.П.;

- решением Палаты по патентным спорам от 24.05.2005 подателю возражения ЗАО «Шоколадная фабрика «Славянская» было отказано, в том числе, и в связи с тем, что коллегией Палаты по патентным спорам были установлены следующие обстоятельства: «... Правообладатель до подачи заявки получил согласие художников изображения зайца и волка и сценаристов, являющихся авторами названия «Ну, погоди!», на использование изображения и названия в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, предусмотренных МКТУ.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- публикация сведений о товарном знаке по свидетельству № 202344 на 13 л. [11];

- копия свидетельства № 14/21239 о государственной регистрации предпринимателя А.И. Хайта на 1 л. [12];

- толковый словарь Русского языка, под ред. Ожегова С.И., Изд-во М «АЗЪ», Лтд, 1992, с. 604 на 2 л. [13];

- заявление-согласие на регистрацию товарного знака «НУ, ПОГОДИ!» от 05.12.1999 на 2 л. [14];

- генеральная доверенность от Хайта Аркадия Иосифовича на имя Хайта Александра Иосифовича на 1 л. [15];
- свидетельство о праве на наследство на 1 л. [16];
- доверенность от Климовой Л.П. от 18.10.2000 на 1 л. [17];
- доверенность от Климовой Л.П. от 01.06.2003 на 1 л. [18];
- решение Палаты по патентным спорам на 6 л.[19].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 202344.

Лицо, подавшее возражение, представило свое письменное мнение в отношении доводов правообладателя, изложенных в отзыве, существо которого сводиться к следующему:

- согласие обладателя авторских прав или его правопреемников может быть получено позднее, главное, чтобы оно было представлено;

- заявление авторов от 05.12.1999, представленное правообладателем, представляет собой одностороннюю сделку, так как на основании этого заявления Хайт Александр получил право на регистрацию товарного знака, и от имени Аркадия Хайта заявление подписано по доверенности от 19.05.1999 Александром Хайтом;

- заявление от 05.12.1999 подписано Александром Хайтом, как представителем Аркадия Хайта на основании указанной доверенности, в свою пользу в нарушение пункта 3 статьи 182 ГК РФ и, следовательно, эта сделка ничтожна, т.е. недействительна (статья 166 ГК РФ);

- факт подписания Александром Хайтом заявления от 05.12.1999 на основании доверенности от 19.05.1999 не является выражением согласия Аркадия Хайта на регистрацию в качестве товарного знака названия известного в России объекта авторского права, его недействительность влечет отсутствие согласия и несоответствие оспариваемой регистрации указанной норме закона;

- дети Аркадия Хайта (Климов А.А. и Паперно Е.А.) отказались от своей доли наследства в пользу матери Климовой Л.П., ставшей единственной наследницей

Аркадия Хайта, что зафиксировано в свидетельстве о праве на наследство. Климова Л.П. могла выдать согласие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках в период до 25.08.2005, когда по авторскому договору исключительные имущественные авторские права на использование литературных произведений, созданных Хайтом Аркадием единолично или в соавторстве, в том числе, литературное произведение «Ну, погоди!», были переданы Климову А.А.;

- в обозначенный период времени Климова Л.П. не давала согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя Александра Хайта, что подтверждается в письме Климовой Л.П. от 09.01.2007;

- что касается доверенностей, выданных Климовой Л.П. Александру Хайту 18.10.2000 и от 03.06.2003, то последний был уполномочен совершать только разрешенные законом сделки;

- в материалах дела также отсутствует согласие Климова А.А., являющегося в настоящее время обладателем исключительных имущественных авторских прав на произведения, созданные Аркадием Хайтом;

- заявитель также располагает информацией о том, что еще один из сценаристов мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Кандель Ф.С. (литературный псевдоним – Феликс Камов) не давал согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя Александра Хайта, а от имени него заявление от 05.12.1999 было подписано Курляндским А.Е. по доверенности от 15.10.1999 с превышением полномочий, оговоренных в указанной доверенности;

- Палатой по патентным спорам при принятии решения по другому возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 202344 не проводился анализ документов, подтверждающих согласие всех авторов, поскольку решался вопрос о том, следовало ли правообладателю получить согласие на регистрацию у киностудии «Союзмультфильм», осуществившей съемку мультипликационного сериала «Ну, погоди!».

В подтверждение изложенных доводов лицо, подавшее возражение, представило новые дополнительные материалы:

- заявление Канделя Ф.С. от 21.12.2006, нотариально удостоверенное и апостилированное на 3 л. [20];

- заявление Климовой Л.П. от 09.01.2007 на 1 л. [21].

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

С учетом даты (10.02.2000) приоритета товарного знака по свидетельству №202344 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, воспроизводящие 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 по свидетельству №202344 представляет собой изображения голов двух персонажей мультипликационного фильма «Ну, погоди!» - волка и зайца, над которыми расположена надпись «НУ, ПОГОДИ!», выполненная в кириллице в особом графическом рукописном оформлении.

Поскольку из материалов возражения усматривается, что авторские права на сценарий и изображения возникли в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, то целесообразно обратиться к соответствующим его положениям.

Согласно части 3 статьи 486 ГК РСФСР автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику-постановщику и авторам других произведений, вошедших составной частью в кинофильм или в телевизионный фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение.

На основании части 3 статьи 486 ГК РСФСР авторское право на изображения волка и зайца принадлежат лишь их авторам (художникам), а название мультфильма «Ну, погоди!», является названием произведения литературы (сценария), авторское право на которое принадлежит ее создателям, т.е. авторам сценария.

Правообладатель до подачи заявки получил согласие [14] художников изображения волка и зайца и сценаристов, являющихся авторами названия «Ну, погоди!», на их использование и регистрацию в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, предусмотренных МКТУ.

При рассмотрении возражений по мотивам несоответствия регистрации требованиям, предъявляемым пунктом 2 статьи 7 Закона о товарных знаках Палата по патентным спорам обязана установить факт наличия согласия обладателя авторских прав или его правопреемника, либо факт отсутствия такого согласия на момент регистрации товарного знака.

При этом Палата по патентным спорам устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве.

В данном случае, как усматривается коллегий Палаты по патентным спорам из материалов дела, правообладателем представлено документальное подтверждение согласия обладателей авторских прав на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Без установления авторских прав на рисунок, воспроизведенный в товарном знаке, и название сценария мультфильма, вопрос о законности регистрации спорного товарного знака разрешить не представляется возможным. Этот спор подлежит разрешению соответствующим судом.

Таким образом, поскольку при регистрации оспариваемого товарного знака правообладателем требования, установленные пунктом 2 статьи 7 Закона в части, касающейся представления согласия обладателя авторского права на товарный знак, соблюдены, а при рассмотрении возражения установлен факт наличия спора об авторском праве, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает

достаточными основаниями для вывода о несоответствии регистрации № 202344 требованиям, установленным абзацем 4 пункта 2 статьи 7 Закона.

Доводы лица, подавшего возражение, относящиеся к вопросу получения согласия Климова А.А., а также отсутствия согласия Канделя Ф.С., не могут быть проанализированы и учтены, поскольку они основываются на новых документах и обстоятельствах, которыми коллегия не располагала ни на дату подачи возражения, а вновь представленные материалы [20, 21] не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, и они не могут быть учтены в рамках данного возражения на основании пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам.

По завершении заседания коллегии лицом, подавшим возражение, представлено особое мнение от 19.02.2007, в котором приводятся ранее изложенные доводы об отсутствии надлежаще оформленного согласия обладателя авторского права, а также мнение о том, что коллегия должна была исследовать представленные документы и установить наличие юридически правильно оформленного согласия.

Доводы, приведенные в особом мнении, сводятся к иной правовой оценке материалов возражения лицом, его подавшим, правовая оценка которым дана в настоящем решении.

На основании вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «НУ, ПОГОДИ!» по свидетельству №202344.