

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 24.02.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАФЕ КАПРИ», город Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018739280, при этом установила следующее.

Бумбараш

Комбинированное обозначение « **Бумбараш** » по заявке №2018739280 подано 11.09.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом 24.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739280 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «Бумбараш» заявленного обозначения воспроизводит название кинофильма «Бумбараш» киностудии имени А. Довженко, 1971 года выпуска, цветной, 135

минут, снятый по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара киностудией имени А. Довженко. Режиссерами указанного произведения являются Николай Рашеев, Абрам Народицкий.

С учетом изложенного, использование названия “Бумабараш” в качестве товарного знака способно вызывать ассоциации с тем, что лицо, оказывающее услуги, маркируемые данным обозначением, имеет разрешение на использование результатов творческого труда, относящихся к авторским правам иного лица. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 24.10.2019, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод о наличии авторских прав у наследников А.П.Гайдара носит предположительный характер и не обоснован документально;

- авторское право на литературное произведение А.П. Гайдара истекло через 70 лет после его смерти, согласно статье 1281 Кодекса, то есть считая с года смерти автора - 1942 год права истекли в 2012 году;

- указание в решении на наличие прав у киностудии А. Довженко не подтверждены какими-либо документами;

- заявитель использует обозначение “Бумбараш” для индивидуализации ресторанов, функционирует 3 ресторана и планируется открытие еще двух; кроме того, совместно с использованием словесного элемента, используется стилизованное изображение барашка разных позах, что позволяет сделать вывод об отсутствии какой-либо ассоциации с персонажем произведения А.П. Гайдара.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 24.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018739280 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.05.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: на основании пункта 9 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг, поскольку заявленное обозначение является тождественным названию известного аудиовизуального произведения «Бумбараш» киностудии А. Довженко, ставшего популярным на территории России.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, а также с датой и временем следующего рассмотрения (трековый номер уведомления №12599346464574 – вручено адресату 22.06.2020), не явился на заседание коллегии 02.07.2020.


Ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.09.2018) поступления заявки №2018739280 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

Согласно подпункту 1 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, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  », состоящее из словесного элемента «БУМБАРАШ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, подчеркнутого линией снизу и украшенного красными точками между букв. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: темно-красный. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесное обозначение «БУМБАРАШ» представляет собой название двухсерийного музыкального телефильма 1971 года, снятого киностудией имени А. Довженко по мотивам ранних произведений и одноимённой повести Аркадия Гайдара. Режиссерами указанного произведения являются Николай Рашеев, Абрам Народицкий.

Что касается доводов заявителя о том, что права киностудии имени А. Довженко и режиссеров фильма Н. Рашеева и А. Народицкого в отношении аудиовизуального произведения «БУМБАРАШ» не установлены, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1263 Кодекса авторами аудиовизуального произведения являются режиссер-постановщик, автор сценария, композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения. Согласно пункту 4 статьи 1263 Кодекса права изготовителя аудиовизуального произведения, то есть лица, организовавшего создание этого произведения (продюсера), определяются в соответствии со статьей 1240 Кодекса.

Учитывая присутствие общедоступной информации о кинофильме «БУМБАРАШ», а также информацию о создателях аудиовизуального произведения, следует считать киностудию А. Довженко, режиссеров Н. Рашеева и А. Народицкого, сценариста Евгения Митько, обладателями прав на часть сложного объекта, а именно, на его название «БУМБАРАШ».

Вместе с тем в материалы дела не представлено согласия ни от одного из перечисленных лиц, а также не представлено документов, опровергающих наличие прав на название кинофильма «БУМБАРАШ» у указанных лиц.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажа произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название произведения. Коллегия отмечает, что слово «БУМБАРАШ» носит творческий характер и является оригинальным. Кроме того, заявителем не предоставлено материалов, из которых следовало бы, что обозначение «БУМБАРАШ» являлось бы для среднего российского потребителя общеупотребимым словосочетанием, не обладающим творческим характером и ставшим известным не в связи с названием аудиовизуального произведения.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «БУМБАРАШ» вызывает ассоциацию названием кинофильма «БУМБАРАШ» (СССР, киностудия имени А. Довженко, 1971, цветной, 135 минут), снятый по мотивам ранних произведений Аркадия Гайдара, в том числе повести «Бумбараш».

Кинофильм получил приз за режиссуру на теле фестивале в Ташкенте (1972), а также по независимым опросам фильм вошёл в «100 лучших российских фильмов» [<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/824662>].


Использование названия аудиовизуального произведения в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг может восприниматься российским потребителем как увеличение правообладателем своего присутствия на рынке, либо как использование такого обозначения с согласия правообладателя. В результате маркировка услуг 43 класса МКТУ обозначением «БУМБАРАШ» способна привести к угрозе смешения лиц, оказывающих услуги под обозначением «БУМБАРАШ».

Кроме того, коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что использование изображения барашка совместно со словесным элементом

«БУМБАРАШ» порождает в сознании потребителя совершенно иные ассоциации, нежели с персонажами аудиовизуального произведения. Изображение барашка отсутствует в заявленном обозначении, а фактическое использование обозначений, не являющихся зарегистрированными товарными знаками, не подлежит оценке Роспатентом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что потребитель может быть



введен в заблуждение обозначением «  » по заявке №2018739280 относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, либо полагать, что такое использование осуществляется с согласия правообладателя. Следовательно, основание экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2018739280 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2019, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018739280 с учетом дополнительных оснований.