

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, 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2008, поданное компанией Нутритек Интернешнл, Корп., Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВИННИ» по свидетельству №329960, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005714505/50 с приоритетом от 28.12.2000 зарегистрирован 23.07.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №329960 на имя Закрытого акционерного общества «НПО Альтернатива», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 09, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, в его состав включен словесный элемент «ВИННИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета с желтой и черной обводкой, и символическое изображение зверька, выполненного в желто-красном-белом цветах. Все элементы расположены на фоне синего овала с желтой и красной обводкой.

В возражении от 19.06.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ВИННИ» по свидетельству № 329960 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №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 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно авторскому договору от 15.02.2007 г., заключенного с правопреемником Б.Заходера, Компания Нутритек Интернэшнл, Корп. является обладателем исключительных прав на использование имени «Винни» в отношении детского питания и воды, которые относятся к 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.
- 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.

-аналитические данные социологического исследования, проведенного Институтом социологии на предмет восприятия имени «Винни», свидетельствуют о том, что на территории России слово «Винни» вызывает ассоциации с персонажем сказки Б.Заходера – Винни – Пухом.

Таким образом, регистрация №329960 комбинированного товарного знака «ВИННИ» была произведена в нарушение требования пункта 3 статьи 7 Закона, и на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №329960 недействительной полностью в отношении всех указанных в перечне свидетельства товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- авторский договор от 15.02.2007 на 5л.[1];
- постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу №КА-А40/9754-05-П на 7л. [2];
- информация о рассмотрении дела в ВАС РФ на 5л. [3];
- решение Арбитражного суда г.Москвы от 24.01.2005 по делу № А-40-36374/02-2-125 на 4л. [4];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2005 по делу №09АП-5960/05-ГК на 3л. [5];
- анализ результатов социологического исследования на 29 л. [6].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв от 20.02.2009, в котором, выразив несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- согласно авторскому договору от 15.02.2007 компании Нутритек Интэрнэшнл, Корп. были предоставлены исключительные авторские права на использование имен: «ВИННИ-ПУХ», «ВИННИ», «VINNI-PUKH», «VINNI» и фразы « НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОДКРЕПИТЬСЯ» в отношении товаров детского питания и воды, а также неисключительные права на использование данных обозначений в отношении услуг 35 класса МКТУ.

- в соответствии с 9-ой редакцией МКТУ товар «детское питание» относится к 05 классу МКТУ. Согласно Общей части МКТУ группа товаров «продукты детского питания» не относятся и не могут быть отнесены к товарам 29 и 30 классов МКТУ. Группа товаров «вода» относится к 32 классу МКТУ.

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. Представленный авторский договор подтверждает наличие заинтересованности в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ. Документов, доказывающих заинтересованность в отношении остального объема правовой охраны представлено не было.

В соответствии с изложенным правообладатель просит прекратить делопроизводство по данному возражению за исключением товаров 05 и 32 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (28.12.2000) заявки №2005714505/50 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» и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила), Гражданский кодекс Российской Федерации.

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 не регистрируются в качестве товарных знаков 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, 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 размещено стилизованное изображение головы медвежонка с кепкой на голове. Правовая охрана предоставлена в отношении 05, 09, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, и 32 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Исходя из документов, представленных с возражением, компания Нутритек Интернэшнл, Корп. 15.02.2007 года заключила авторский договор с наследником автора книги «Винни-Пух и все, все, все». Предметом договора является предоставление исключительных прав на использование имен: «ВИННИ-ПУХ», «ВИННИ» и их написание латинскими буквами «VINNI –PUKH», «VINNI», а также фразы «НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОДКРЕПИТЬСЯ» в отношении товаров детского питания и воды.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку было подано в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства. Однако исходя из содержания вышеуказанного авторского договора, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, только в отношении следующих товаров: «детское питание», которое к 05 классу МКТУ и «вода», которая относится к 32 классу МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству № 329960 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше возражение от 19.06.2008 рассматривалось по существу в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Анализ представленных документов [4], [5] свидетельствует о том, что персонаж «ВИННИ» книги Б. Заходера «Винни-Пух и все, все, все» признан объектом авторских прав Б. Заходера.

В соответствии с представленными документами очевидным является факт воспроизведения в товарном знаке объекта, охраняемого авторским правом, без согласия правопреемника автора и лица, подавшего возражение, имеющего исключительные права на использование имени персонажа в отношении детского питания и напитков согласно авторскому договору [1].

В силу изложенного мнение лица, подавшего заявление, о неправомерной регистрации товарного знака по свидетельству №329960 на основании абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона является обоснованным в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение в части прекращения действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №329960 в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 26.02.2009 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к тому, что коллегия Палаты по патентным спорам дала неправильную оценку объему заинтересованности.

Данный довод исследован выше в решении и не требует дополнительных исследований.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.06.2008 и признать правовую охрану товарного знака «ВИННИ» по свидетельству №329960 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(591) – желтый, красный, синий, белый, черный.

(511)

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские.

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

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

25 - одежда, обувь, головные уборы.

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; яйца.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед.

31 - сельскохозяйственные, садовые, 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; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

41 - воспитание; обеспечении учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий