

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361631, поданное компанией Марвел Кэрактерс Инк, США (Marvel Characters, Inc.) (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «СПАЙДЕР-МАН SPIDER-MAN» по заявке №2006728571/50 с приоритетом от 05.10.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.10.2008 за №361631 в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания «ДигиДон», г. Курган (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки №2006728571/50 товарный знак представляет собой словесное обозначение «Spider-Man» («Спайдер-Ман»), исполненное на русском и английском языках. Словесное обозначение «Spider-Man» состоит из двух слов – «Spider» - паук, и «Man» - человек, написанных через дефис, которые в переводе с английского языка означают «человек-паук», транслитерация буквами русского алфавита – «Спайдер-Ман».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.05.2010 выражено мнение о том, что регистрация №361631 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-І «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).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит латинскими и русскими буквами название знаменитого персонажа комиксов, мультипликационных и художественных фильмов, авторские права на которые принадлежат компании Марвел Кэрактерс Инк. (Marvel Characters, Inc.);

- персонаж, названный SPIDER-MAN (произносится, как СПАЙДЕР-МАН, а в переводе на русский язык означает – «Человек-Паук»), был создан как служебное произведение сотрудником компании для серии комиксов в 1962 г.;

- первая книга комиксов под названием «Amazing Fantasy #15», в которой появился Spider-Man, вышла в свет 15 августа 1962 г. В последующие годы появился еще ряд комиксов с различными названиями, посвященных исключительно Человеку-пауку (Spider-Man);

- авторское право на серии комиксов о Человеке-пауке, выпущенные в разные года, принадлежит заявителю, компании Марвел Кэрактерс Инк. (Marvel Characters, Inc.);

- Марвел Кэрактерс Инк. (Marvel Characters, Inc.) также принадлежит авторское право на различные варианты изображения персонажа Spider-Man и варианты графического исполнения его имени;

- Россия и США являются участниками как Бернской конвенции, так и Всемирной конвенции об авторском праве, в связи с чем авторское право на персонаж Spider-Man, возникшее в США, охраняется на территории Российской Федерации, как если бы оно возникло в России;

- ООО «Компания ДигиДон» зарегистрировало товарный знак по свидетельству № 361631 без согласия обладателя авторского права на персонаж Spider-Man, следовательно, данная регистрация противоречит нормам пункта 3 статьи 7 Закона;

- наименование персонажа SPIDER-MAN – героя комиксов, мультипликационных и художественных фильмов и видеоигр, как и звучание СПАЙДЕР-МАН, были широко известны на территории РФ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, т.е. до 05.10.2006 г.;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и его регистрация противоречит нормам пункта 3 статьи 6 Закона.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Аффидавит г-на Эли Барда [1];
2. Свидетельство о продлении регистрации авторского права на книгу комиксов AMAZING FANTASY [2];
3. Статья из интернет-энциклопедии – «Википедия» «Человек – Паук» [3];
4. Свидетельство о регистрации авторского права на серию комиксов «Adventures of Spider-Man» («Приключения Человека-паука»), от 01 апреля 1996 г. [4];
5. Свидетельство о регистрации авторского права на серию комиксов «The Amazing Spider-Man» («Удивительный Человек-паук») от 02.04.1999 г. [5];
6. Свидетельство о регистрации авторского права на серию комиксов «SPIDER-MAN ADVENTURES» («Человек- Паук. Приключения») от 02.04.1999 г. [6];
7. Свидетельство о регистрации авторского права на серию комиксов «Spider-Man: Death and Destiny» («Человек- Паук. Смерть и судьба») от 11.01.2002 г. [7];
8. Распечатки с Интернет-сайта Издательства «Комикс Лтд» - информация о выпущенных комиксах по сборнику «AMAZING SPIDER-MAN» [8];
9. Информация из Интернет-энциклопедии – «Википедия» о серии фильмов о Человеке-пауке (SPIDER-MAN), [9];
10. Результаты поиска в поисковой системе RAMBLER по запросу «фильмы Spider-Man в России» [10];
11. Копия свидетельства № 154108. [11];
12. Результаты поиска в поисковой системе RAMBLER по запросу «компьютерные игры Spider-Man. [12];
13. Декларация г-на Адама Вольфа [13];

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 361631 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя следующими аргументами:

- автор комиксов не изобрел (не придумал) уникальное, ранее нигде не встречавшееся, имя для своего героя, а просто составил это имя из двух простых словарных слов («spider» в переводе с английского языка – «паук» и «man» - «человек, мужчина»);

- прием использования в именах персонажей сочетания слов (или образования их соединением двух самостоятельных слов), одно из которых – «человек» («man») далеко не ново (примеры, «Человек-гора», «Человек-амфибия», «Человек-невидимка», «Супермен» («Superman»), «Бэтмен» («Batman»);

- обозначение «SPIDER-MAN», состоящее из словарных слов, не может являться объектом авторского права;

- лицом, подавшим возражение, не представлены соответствующие документы, подтверждающие, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- оспариваемый товарный знак не включает в себя изображение персонажа «SPIDER-MAN», на которое имеются авторские права, в связи с чем говорить о введении потребителя в заблуждение не представляется возможным.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Основы Законодательства Союза ССР и союзных республик [14];

- Копии страниц словаря [15].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 361631.

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

С учетом даты (05.10.2006) поступления заявки № 2006728571/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненную в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренную в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненную в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренную в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененную 28 сентября 1979 г.), 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 (далее – Закон), Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-І "Об авторском праве и смежных правах" (с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.) (далее – Закон об авторском праве), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пунктам (1), (6) статьи 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений произведения, в частности, книги, брошюры и другие письменные произведения, пользуются охраной во всех странах Союза.

Положениями пункта (1) статьи 5 Бернской конвенции установлено, что в отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме стран происхождения произведения, правами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией.

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.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение, относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона об авторском праве авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона об авторском праве часть произведения (включая его название), которая удовлетворяет требованиям пункта 1 настоящей статьи и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права.

Оспариваемый товарный знак «Спайдер-Ман Spider-Man» выполнен в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Относительно несоответствия правовой охраны товарного знака по свидетельству №361631 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемый товарный знак воспроизводит название знаменитого персонажа комиксов, мультипликационных и художественных фильмов. В представленном affidavite [1] сообщается, что персонаж, названный SPIDER-MAN, был создан как служебное задание для серии комиксов. Первая книга комиксов, в которой появился Spider-Man (Человек-паук), вышла в свет 15 августа 1962 г. под названием «Amazing Fantasy #15». Лицом, подавшим возражение, представлены соответствующие Свидетельства о регистрации авторского права [4-7] на серии комиксов, выходившие в свет под такими названиями, как «ADVENTURES OF SPIDER-MAN» (дата вступления регистрации в силу 01.04.1996), «THE AMAZING SPIDER-MAN» (02.04.1999), «SPIDER-MAN ADVENTURES» (02.04.1999), «SPIDER-MAN: DEATH AND DESTINY» (11.01.2002). Исходя из сведений, содержащихся в указанных Свидетельствах, авторские права на литературные произведения, героем которых является Spider-Man, что следует из названий данных произведений, возникли у компании Marvel Characters, Inc. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что произведение, созданное и обнародованное в США, охраняется и в Российской Федерации в силу положений Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений и Всемирной конвенции об авторском праве, то авторское право на персонаж Spider-Man, возникшее в США, охраняется на территории РФ, как если бы оно возникло в России.

В Российской Федерации вышли в свет такие комиксы как «Человек-паук против Халка» (апрель 2004), «Человек-паук и Фантастическая Четверка» (июль 2004), «Человек-паук и Доктор Стрэндж» (октябрь 2004) и другие. Кроме того, выходили фильмы Человек-паук/ Spider-Man в 2002, 2004, 2007 годах.

Указанное предопределяет вывод об известности произведения в виде серии комиксов и фильмов «Spider-Man» российским потребителем до даты подачи заявки.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что компания Marvel Characters, Inc., являясь правообладателем имущественных прав на обозначение «Spider-Man», не дала своего согласия на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2006728571/50.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361631 произведено в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона.

Довод возражения о том, что заявитель является владельцем авторского права на различные варианты изображения персонажа Spider-Man и варианты графического исполнения его имени Spider-Man не может быть учтен коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку не относится к существу рассматриваемого дела в виду того, что оспариваемый товарный знак является словесным и не содержит никаких изобразительных элементов.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «СПАЙДЕР-МАН SPIDER-MAN», зарегистрированный на имя ООО «Компания ДигиДон», является способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, следует отметить следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [8], которые можно соотнести с датой приоритета товарного знака (05.10.2006), содержат информацию о комиксах, объединенных названием «Новые приключения Человека-Паука», при этом все сведения о названии выполнены на русском языке и представляют собой перевод английских слов «Spider-Man». Сведения об использовании обозначения на английском языке «Spider-Man» в этих

материалах отсутствуют. Представленные документы не содержат информации, позволяющей установить, что на дату подачи заявки оспариваемый товарный знак был способен ввести потребителя в заблуждение относительно использования на территории Российской Федерации названия персонажа в английском варианте «Spider-Man» до 05.10.2006. Документов, отражающих семантическое восприятие средним российским потребителем элемента «Spider-Man», также представлено не было.

Кроме того, видеофильмы, печатная продукция, магнитные носители информации и товары 05, 30, 32, 33 и услуги 35, 36, 41, 42 и 43 классов МКТУ, для которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, на одном рынке не сталкиваются и прямой хозяйственной конкуренции нет.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает из представленных документов оснований для признания регистрации №361631 вводящей потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.05.2010, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361631 недействительным полностью.