

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 20.04.2005, поданное ООО «Гулливер», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «БЕЛОСНЕЖКА» по свидетельству № 160112, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «БЕЛОСНЕЖКА» по заявке № 95714406/50 с приоритетом от 19.12.1995 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.1998 за № 160112 на имя АОЗТ Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Словесный товарный знак «БЕЛОСНЕЖКА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.04.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку «БЕЛОСНЕЖКА» по свидетельству № 160112, аргументированное несоответствием указанной регистрации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктами 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон) (в возражении ошибочно указаны пункты Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с

изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Новая редакция закона).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение «БЕЛОСНЕЖКА» является наименованием широко известного в России художественного произведения с соответствующим персонажем;
- хотя срок авторских прав на произведение «Белоснежка и семь гномов» истек, существует большое количество художественных произведений с наименованием «Белоснежка» ;
- обозначение «БЕЛОСНЕЖКА» вошло во всеобщее употребление для обозначения кондитерских изделий, которые выпускались, в частности, предприятиями Самары, Челябинска, Москвы, Новосибирска и многих других, что может ввести потребителя в заблуждение для близких товаров того же класса (например, мороженое);
- оспариваемый товарный знак «БЕЛОСНЕЖКА» тождественен фирменному наименованию предприятия ООО «БЕЛОСНЕЖКА», которое зарегистрировано в г. Ленинск-Кузнецке Кемеровской области 18.10.1993 г., и производит однородные товары.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «БЕЛОСНЕЖКА» по свидетельству № 160112.

Правообладатель товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв от 27.01.2006 по мотивам указанного возражения.

Доводы, изложенные в отзыве, сводятся к следующему:

- авторы сказки «Белоснежка и семь гномов» братья Гримм Якоб и Вильгельм умерли соответственно в 1863 и 1859, срок действия их авторского права истек, а произведение перешло в общественное достояние и может свободно использоваться любым лицом, в том числе заявляться в качестве товарного знака;
- произведения, на которые ссылается заявитель в своих возражениях, являются производными от произведения братьев Гримм и были созданы в результате возможности свободного использования персонажа из оригинального произведения братьев Гримм, таким образом, по данному основанию правовая охрана оспариваемого товарного знака прекращена быть не может;
- заявителем не представлено доказательств, что обозначение «БЕЛОСНЕЖКА» утратило свою различительную способность и стало указанием конкретного вида товара, в частности, в словарях и энциклопедиях не содержится сведений о том, что слово «БЕЛОСНЕЖКА» является указанием какого-либо кондитерского изделия или мороженого, кроме того, кондитерские изделия и мороженое являются разнородными товарами, т.е. товарами разного рода и вида, которые различаются по способу производства, используемому сырью, способу хранения, способу и формам реализации потребителям, способу хранения в домашних условиях, несмотря на то, что кондитерские изделия и мороженое находятся в одном классе МКТУ;
- товарный знак «БЕЛОСНЕЖКА» не признан на территории Российской Федерации общеизвестным, следовательно, правовая охрана не распространяется на товары,

неоднородные с теми, в отношении которых он зарегистрирован;

- на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак наличие зарегистрированного тождественного фирменного наименования не могло служить препятствием для регистрации товарного знака «БЕЛОСНЕЖКА» в отношении мороженого в силу своей малоизвестности.

На основании изложенного правообладатель считает возражение необоснованным и просит сохранить регистрацию товарного знака по свидетельству № 160112.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Федеральный закон) и с учетом даты поступления (19.12.1995) заявки № 95714406/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации от 08.12.1995 г. за № 989, введенные в действие 29.02.1996 г. (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 2.3 (1.3) Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое

в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с пунктом 2 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.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил 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 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности,

известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров (абз.2);

названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи их или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников (абз.4).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БЕЛОСНЕЖКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих, что обозначение «БЕЛОСНЕЖКА» утратило свою различительную способность и вошло во

всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида или стало указанием конкретного вида товара, нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого знака была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Обозначение «БЕЛОСНЕЖКА» не содержит в себе никакой информации ни об определенном качестве товара, ни о его изготовителе, ни о месте происхождения товаров, и, следовательно, не может породить в сознании потребителя неправильное представление относительно товара или его изготовителя, в связи с чем нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого знака была произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона.

Лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих возникновение права на фирменное наименование ООО «БЕЛОСНЕЖКА» ранее даты поступления заявки № 95714406/50 на товарный знак «БЕЛОСНЕЖКА», а также фактических данных, подтверждающих выпуск этим предприятием товаров, однородных товарам, в отношении которых осуществлена регистрация товарного знака «БЕЛОСНЕЖКА» по свидетельству № 160112. Кроме того, не представлено никаких материалов, подтверждающих известность этого фирменного наименования на территории Российской Федерации в отношении этих товаров.

Указанное не позволяет сделать вывод, что регистрация оспариваемого знака была произведена в нарушение требований абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона.

Что касается доводов возражения о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака авторского права, то следует указать следующее.

Братья Гримм, авторы сказки «Белоснежка и семь гномов», умерли, соответственно, Якоб Гримм - в 1863 г., Вильгельм Гримм – в 1859 г. (Советская энциклопедия, 1990, М., с.344).

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» за гражданами других государств авторское право признается только в соответствии с международными договорами.

Российская Федерация является участницей Всемирной конвенции об авторском праве (далее – Всемирная конвенция) и Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (далее - Бернская конвенция).

В соответствии со статьей VII Всемирной конвенции настоящая Конвенция не распространяется на произведения или права на эти произведения, охрана которых к моменту вступления в силу настоящей Конвенции в Договаривающемся Государстве, где предъявляется требование об охране, окончательно прекратилась или никогда не существовала.

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Бернская конвенция применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в силу не стали общественным достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны.

Присоединяясь к Бернской конвенции, Российская Федерация сделала оговорку, что действие Бернской конвенции не распространяется на произведения, которые на дату вступления этой конвенции в силу для Российской Федерации уже являются на ее территории общественным достоянием (п. 2 Постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1224 «О присоединении Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений» в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (СЗ РФ от 14 ноября 1994 г., N 29, ст. 3046.).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 28 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 № 5351-1, с изменениями от 19.07.95, произведения, которым на территории Российской Федерации никогда не предоставлялась охрана, считаются перешедшими в общественное достояние.

Так как Российская Федерация присоединилась к Всемирной конвенции в 1973 году, а к Бернской конвенции - в 1996 году, а также, учитывая то, что братья Гримм являются немецкими гражданами и произведение «Белоснежка и семь гномов» было создано и опубликовано в 19 веке (Советская энциклопедия, 1990, М., С.344), произведение братьев Гримм «Белоснежна и семь гномов» следует рассматривать как произведение, перешедшее в общественное достояние.

Произведения других авторов, создавших свои произведения позднее сказки братьев Гримм, в названии которых присутствует слово «Белоснежка», указывают лишь на то, что эти авторы использовали при создании своих произведений имя персонажа, придуманного братьями Гримм, и не порождает у них каких-либо прав на это слово, поскольку оно создано не их творческим трудом.

Таким образом, нет оснований полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 7 Закона.

На основании изложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.04.2005 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «БЕЛОСНЕЖКА» по свидетельству № 160112.