

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 26.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703799, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «ТехСтройИнвест», г. Дмитров Московской области (далее — заявитель), при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011703799 с приоритетом от 14.02.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Чебурашкин Продукт», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 30.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что словесный элемент «Чебурашкин», входящий в состав заявленного обозначения, образован от слова «Чебурашка», являющегося названием известного персонажа, создателем которого является Эдуард Успенский (см. Интернет), вследствие чего регистрация товарного знака на имя заявителя без согласия создателя данного

персонажа способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.02.2013 с дополнением к нему от 08.05.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Чебурашкин» в составе заявленного обозначения действительно имеет общий корень со словом «Чебурашка», однако этот элемент является именем собственным – фамилией учредителей компании Чебурашкина Станислова Георгиевича, Чебурашкина Владислава Георгиевича, а также директора ООО «Нординвэс» Чебурашкина Георгия Дмитриевича, которые намерены использовать свою фамилию в качестве товарного знака при осуществлении хозяйственной деятельности;

- в соответствии с приложенной публикацией в Поволжье «Чебурашкой» называли шашку бурлацкой лямки, кроме того, «Чебурашкой» называли деревянные шарики, служившие поплавками для рыболовных сетей, что указывает на род занятий обладателей фамилии;

- слово «чебурашка» имеет еще одно значение – «упасть», «грохнуться», что отражает особенности носителя фамилии;

- в подтверждение изложенного заявитель прикладывает «Лингвистическое заключение» (заключение специалиста) Института русского языка им. В.В. Виноградова относительно истории происхождения и семантики слова «Чебурашка», а также его использования в современном русском языке;

- словесный элемент «Чебурашкин» в силу своей семантики обладает различительной способностью, а в сочетании со словесным элементом «продукт» получает новое смысловое содержание, а именно продукт, произведенный Чебурашкиными, что позволяет говорить о том, что регистрация заявленного обозначения может быть осуществлена на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- одним из литературных персонажей произведения «Крокодил Гена и его друзья» является персонаж по имени «Чебурашка», права на это произведение и описание указанного персонажа принадлежат Э. Успенскому;

- исключительное право на известное из мультипликационного сериала изображение «Чебурашки» принадлежит заслуженному художнику России Шварцману, а не Успенскому;

- слово «Чебурашка» не придумано Успенским, а заимствовано из русского языка и не является результатом творческого труда Успенского, следовательно, не является объектом авторских прав.

С учетом изложенного выше заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703799.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- копии Устава и выписки из ЕГРЮЛ заявителя [2];
- копии Протоколов собраний от 29.12.2005, 27.12.2010 и 11.04.2011 [3];
- копии паспортов [4];
- постановления Пленумов [5];
- копия титульного листа свидетельства №408293 [6];
- решение Арбитражного суда от 18.12.2007 [7];
- определение суда от 22.06.2005 [8];
- постановление суда от 06.06.2006 [9];
- мировое соглашение от 26.08.2005, определение суда [10];
- изображения чебурашки [11];
- титры к мультфильму [12].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.02.2011) поступления заявки №2011703799 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «Чебурашкин Продукт», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «Чебурашкин», входящий в его состав, является притяжательным прилагательным, обозначающим принадлежность какого-либо предмета определенному лицу. Притяжательные прилагательные образуются от существительных при помощи суффиксов, например, Лиза – Лизин, брат – братнин, Пушкин – Пушкинский (электронное издание учебника «Современный русский язык», Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина Н.И.). В связи с изложенным согласно правилам грамматики русского языка притяжательным прилагательным, образованным от фамилии Чебурашкин со значением «продукт, изготовленный Чебурашкиным», было бы слово «Чебурашкинский». Следовательно, с точки зрения русского языка правомерно полагать, что слово «Чебурашкин» образовано именно от слова «Чебурашка». «Чебурашка – имя известного персонажа литературного

произведения «Крокодил Гена и его друзья», создателем которого является Эдуард Успенский. В связи с известностью указанного персонажа российскому потребителю словесный элемент «Чебурашкин» будет ассоциироваться именно с ним, а не с фамилией Чебурашкин, как указывает заявитель. Действительно, согласно сведениям из словарей, приведенных в Лингвистическом заключении, представленном заявителем, «чебурашка» - это шашка бурлацкой лямки, привешенная на хвосте; то же, что ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги. Однако следует отметить, что слово «Чебурашка» получило свою широкую известность именно благодаря Эдуарду Николаевичу Успенскому, создавшему сказку о крокодиле Гене и его друзьях, и в сознании людей слово «Чебурашка» прочно ассоциируется только с героем книги Эдуарда Успенского.

В силу указанного выше обозначение «Чебурашкин Продукт» будет ассоциироваться у российского потребителя с Эдуардом Успенским, а не с заявителем по заявке №2011703799, что не соответствует действительности. Следовательно, можно сделать вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Что касается довода возражения о том, что слово «Чебурашка» не является объектом авторского права Эдуарда Успенского, то вопрос установления авторских прав не являлся предметом рассмотрения коллегии, поскольку основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703799 послужило его несоответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, а не нарушение авторских прав.

Также следует отметить, что материалы возражения не содержат данных, которые свидетельствовали бы о том, что заявленное обозначение ассоциируется с семьей Чебурашкиных, являющихся учредителями Общества с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «ТехСтройИнвест», и воспринимается как товарный знак заявителя.

На основании изложенного установлено, что заявленное на государственную

регистрацию словесное обозначение «Чебурашкин Продукт» относится к категории обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, принятое Роспатентом решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703799 следует признать правомерным.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение от 15.05.2013, доводы которого, в основном, повторяют доводы возражения и проанализированы выше в мотивировочной части заключения коллегии. В отношении того, что коллегией не были приняты во внимание положения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483, пункта 1 статьи 19 Кодекса, следует отметить, что указанное не соответствует действительности, поскольку заявленному обозначению не было отказано в государственной регистрации в виду его несоответствия требованиям, приведенным в данных статьях Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 30.11.2012.