

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №223973, при этом установлено следующее.



Товарный знак по свидетельству №223973 с приоритетом от 14.07.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.10.2002 на имя Щепкина Матфея Анатольевича, г.Томск (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №223973 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. за

№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает изобразительный элемент в виде сказочного существа и словесный элемент «ВОДЯНОЙ». Данные элементы тождественны изображению и имени персонажа «Водяной» мультипликационного фильма «Летучий корабль» (1979 г.), право использования которыми обладает лицо, подавшее возражение;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 223973 ввиду нижеследующего:

- ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационного фильма «Летучий корабль» (1979 г.) на основании Лицензионного договора №01/СМФ-Л от 27.03.2020, в соответствии с которым получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования в целях осуществления мерчендайзинга, и на основании Лицензионного договора №02/СМФ-Л от 27.03.2020 в соответствии с которым получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования с целью осуществления показа перечисленными в договоре способами;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что для определения круга лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса, следует учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которым лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- кроме того, в пункте 1 раздела V «Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса» (утвержденные Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4) указано, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса могут быть признаны, в том числе лица, которые являются исключительными лицензиатами на дату подачи возражения;

- согласно статье 486 Гражданского Кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР 1964 года, действовавшего в период производства фильмов, авторское право на кинофильмы принадлежало Киностудии «Союзмультфильм», как предприятию, осуществлявшему съемку фильмов, и действовало бессрочно (статья 498 ГК РСФСР). Объем авторского права киностудии определялся статьей 479 ГК РСФСР и включал в себя, в том числе, право на опубликование, воспроизведение и распространение своих произведений всеми дозволенными законом способами;

- авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»;

- в 1999 году на основании Распоряжения Правительства РФ от 30.06.1999 на базе Арендного предприятия «Киностудия «Союзмультфильм» было создано ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм», за которым на праве хозяйственного ведения было закреплено имущество студии. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 22.12.2003 за №1882-р было установлено правопреемство ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» по исключительным правам на использование аудиовизуальных произведений, снятых на киностудии с момента создания (1936 г.) и до перехода на арендные отношения (1989 г.);

- в 2003 году на основании Распоряжения Министерства имущественных отношений РФ №74-р от 16.01.2003 из ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» было выделено и зарегистрировано как отдельное юридическое лицо ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм»

(лицо, подавшее возражение), а само ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» было переименовано во ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм». При этом исключительные права на использование аудиовизуальных произведений были сохранены за ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм»;

- в 2009 году на основании Приказа Министерства культуры РФ №621 от 09.09.2009 ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» было переименовано во ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ФГУП «ОГК»);

- в 2011 году между ФГУП «ОГК» и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» был заключен Договор №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм»;

- в 2020 году между ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и лицом, подавшим возражение, были заключены указанные выше лицензионные договоры, предусматривающих предоставление исключительных лицензий;

- лицензионные договоры, указанные выше, предусматривают приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование, в том числе, анимационного фильма (и его элементов) «Летучий корабль» (1979 г.), где режиссёр – Гарри Бардин, автор сценария - А.Симуков, художник-постановщик – Светлана Гвиниашвили);

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма «Летучий корабль» (1979 г.) работали режиссёр Гарри Бардин, художник-постановщик Светлана Гвиниашвили, художники-мультипликаторы – Галина Зеброва, Эльвира Маслова, Александр Мазаев, Виктор Лихачев, Виктор Шевков, Алексей Букин, Ольга Орлова, Владимир Арбеков, Виталий Бобров, художник Дмитрий Анпилов, которые являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- ООО «Союзмультфильм», ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и их правопреемники не давали разрешение правообладателю оспариваемого

товарного знака использовать внешний вид и имя персонажа «Водяной» мультипликационного фильма «Летучий корабль» (1979 г.);

- визуальное сопоставление персонажа «Водяной» в мультфильме «Летучий корабль» (часть кадра, 09'49л') и изобразительного элемента оспариваемого товарного знака свидетельствует о том, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают изображение и характерные черты персонажа;

- подход, выработанный судебной практикой по делам, связанным с прекращением правовой охраны товарных знаков, воспроизводящих персонажи или тождественных персонажам анимационных произведений, предполагает установление индивидуализирующих признаков действующего лица произведений и анализ товарного знака на предмет использования этих индивидуализирующих признаков;

- анализ персонажа «Водяной», как динамического образа в мультфильме «Летучий корабль», и изобразительного элемента оспариваемого товарного знака показывает совпадение таких индивидуализирующих признаков персонажа, как телосложение, детали одежды, мимика, изображение позы;

- в абзаце 2 пункта 29 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.;

- в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, обращено внимание на то, что персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их

внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия;

- таким образом, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.;

- действующее лицо произведения при этом охраняется как персонаж произведения, если оно обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом;

- воспроизведением персонажа признается не только использование текста, содержащего описание персонажа, или конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), но и использование индивидуализирующих характеристик персонажа (деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым). При этом воспроизведенным является персонаж и в случае неполного совпадения индивидуализирующих характеристик или изменения их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа);

- сравнивая индивидуализирующие характеристики персонажа «Водяной» и изображение сказочного существа оспариваемого товарного знака, можно прийти к выводу, о том, что последнее изображение явно узнаваемо как персонаж «Водяной» аудиовизуального произведения «Летучий корабль»;

- в подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, приводит аналогичную практику Роспатента, а именно решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны следующим товарным знакам:

«Фрекен Бок» по свидетельству № 281072 от 20.11.2017; по свидетельствам № 418278, №493476), №457678, №418277, №426369 - от 28.12.2016; товарным знакам «Кот Матроскин», «Дядя Фёдор», «Почтальон Печкин», «Пёс Шарик», «Корова Мурка» (по свидетельствам №418278, №493476, №457678, №418277 и №426369);

- а также судебную практику, а именно Решение СИП от 09.12.2019 по делу №СИП-452/2019, Решение СИП от 22.01.2018 по делу № СИП-504/2017 («Винни-Пух»); Решение СИП от 11.07.2017 по делам № СИП-150/2017, № СИП-218/2017, № СИП-219/2017, № СИП-220/2017 и № СИП-221/2017; Постановления Президиума СИП от 05.10.2017 по делу № СИП-150/2017 и от 30.10.2017 по делу № СИП-218/2017;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, приводит сведения из открытых источников сети Интернет, согласно которым правообладатель оспариваемого товарного знака использует имя и изображение персонажа «Водяной», право на использование которых обладает ООО «Союзмультфильм».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №185948 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 223973;
2. Распечатка материалов из Википедии сведений о мультфильме «Летучий корабль» (1979 г.);
3. Договор №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», и приложение № 1 к нему (выдержки в части мультфильма «Летучий корабль» (1979 г.));
4. Лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 и приложения №1, №2, №3 к нему («Термины и определения», «Условия лицензии», «Объекты лицензирования» выдержки в части мультфильма «Летучий корабль»);
5. Лицензионный договор № 02/СМФ-Л от 27.03.2020 приложения №1, №2, №3 к нему («Термины и определения», «Условия лицензии», «Объекты

лицензирования» выдержки в части мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.));

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.1999 № 1038-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 22.12.2003 № 1882-р);
7. Распоряжение Министерства имущественных отношений РФ № 74-р от 16.01.2003;
8. Приказ Министерства культуры РФ № 621 от 09.09.2009;
9. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Щепкина Матфея Анатольевича;
10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промресурс»;
11. Сведения из сети Интернет, касающиеся деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака;
12. DVD диск с мультфильмами «Летучий корабль».

В адрес правообладателя 15.09.2021 в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении с предложением представить отзыв по мотивам возражения, однако данная корреспонденция была возвращена почтовой службой с пометкой «истек срок хранения».

На заседание коллегии правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

С учетом даты (14.07.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона и пункту 2.5(3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, названия известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений науки, литературы или искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от

26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо обладает исключительной лицензией на использование мультипликационного фильма «Летучий корабль» (1979 г.) на основании Лицензионных договоров [4, 5], заключенных с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», которое в свою очередь является обладателем исключительных прав на указанный выше мультипликационный фильм, персонаж которых (Водяной) является сходным до степени смешения с изобразительным и словесным элементами оспариваемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак - (1), представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение сказочного существа и словесный элемент «ВОДЯНОЙ».

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальное произведение (мультфильм) «Летучий корабль» возникло в 1979 году, то есть до даты (14.07.2000) введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года

(далее – ГК РСФСР), то целесообразно обратиться к соответствующим его положениям.

Согласно статье 475 ГК РСФСР авторское право распространяется на произведение науки, литературы или искусства независимо от формы, назначения и достоинства произведения, а также способа его воспроизведения.

Авторское право распространяется на произведения, выпущенные в свет или не выпущенные в свет, но выраженные в какой-либо объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора (рукопись, чертеж, изображение, публичное произнесение или исполнение, пленка, механическая или магнитная запись и т.п.).

Предметом авторского права могут быть, в том числе сценарии, сценарные планы; кинофильмы, телевизионные фильмы, радио- и телевизионные передачи; произведения живописи, графического искусства, иллюстрации, рисунки; другие произведения.

Согласно положениям статьи 480 ГК РСФСР охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, материалам [4, 5] в результате творческого труда на киностудии Союзмультфильм было создано аудиовизуальное произведение (мультфильм) «Летучий корабль» в 1979 году.

В создании аудиовизуального произведения «Летучий корабль» принимали участие режиссёр – Гарри Бардин, автор сценария - А.Симуков, художник-постановщик – Светлана Гвиниашвили), а над созданием визуальных образов персонажей данного мультфильма работали режиссёр Гарри Бардин, художник-постановщик Светлана Гвиниашвили, художники-мультипликаторы – Галина Зеброва, Эльвира Маслова, Александр Мазаев, Виктор Лихачев, Виктор Шевков, Алексей Букин, Ольга Орлова, Владимир Арбеков, Виталий Бобров, художник Дмитрий Анпилов, которые являлись штатными сотрудниками государственного

предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

В настоящее время согласно представленному Договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, включая «Летучий корабль», а также их части является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм».

Представленные лицензионные договоры [4, 5] свидетельствуют о том, что ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» предоставило ООО «Союзмультфильм» (лицу, подавшему возражение) исключительное право на использование мультипликационного фильма «Летучий корабль» (1979 г.).

Персонажем аудиовизуального произведения «Летучий корабль» является такой популярный герой, как «ВОДЯНОЙ».

Персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Таким образом, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Действующее лицо произведения при этом охраняется как персонаж произведения, если оно обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо

произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

Воспроизведением персонажа признается не только использование текста, содержащего описание персонажа, или конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), но и использование индивидуализирующих характеристик персонажа (деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым). При этом воспроизведенным является персонаж и в случае неполного совпадения индивидуализирующих характеристик или изменения их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, на узнаваемость персонажа не влияет является ли этот персонаж куклой или рисованным изображением).

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с персонажем – сказочным существом «Водяной» мультфильма «Летучий корабль» показал следующее.

Словесный элемент «ВОДЯНОЙ» оспариваемого товарного знака (1) тождественен имени персонажа «Водяной» мультфильма «Летучий корабль».

Сопоставительный анализ динамического образа сказочного существа



«Водяной», являющегося персонажем аудиовизуального произведения «Летучий корабль», обладающего набором признаков, создающих его индивидуализацию и узнаваемость, и изобразительного элемента



оспариваемого товарного знака показал, что это изображение явно узнаваемо как персонаж указанного выше аудиовизуального произведения, поскольку совпадают характерные черты персонажа, а именно:

- телосложение: упитанное туловище, рыбий чешуйчатый хвост с двумя плавниками на конце, направленными в противоположные стороны, широкие опоясывающие полосы в районе живота и груди, длинные руки с четырьмя пальцами на каждой, большая округлая голова без видимой шеи, длинные объёмные ниспадающие волосы белого цвета, большой рот, большой продолговатый нос, большие глаза;

- детали одежды: выступающий из под подбородка острый рубашечный воротник без самой рубашки, тёмная шляпа «канотье» со светлой опоясывающей лентой

- изображение позы: персонаж возлежит, почёсывая живот левой рукой, правая рука чуть приподнята над животом, конец хвоста вертикально приподнят.

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак сходен с внешним видом и именем персонажа «Водяной» аудиовизуального произведения «Летучий корабль», право на которые возникло ранее даты (14.07.2000) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю исключительных авторских прав на персонаж «Водяной» аудиовизуального произведения «Летучий корабль», как части данного аудиовизуального произведения.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона, правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №223973 недействительным полностью.