

## 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574650, при этом установлено следующее.

**УМКА**

Словесный товарный знак **УМКА** по свидетельству №574650 с приоритетом от 30.05.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.05.2016 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОДО Финанс», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 29 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 №574650 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака тождественен названию аудиовизуального произведения – мультипликационного фильма «Умка»

(обнародован в 1969г.) и названию персонажа «УМКА» мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.), правом использования которыми обладает лицо, подавшее возражение;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574650 ввиду нижеследующего:

- 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;

- кроме того, при определении круга лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса, следует учитываться 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;

- ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) на основании Лицензионного договора №01/СМФ-Л от 27.03.2020 – [4] и Лицензионного договора №02/СМФ-Л от 27.03.2020 – [5];

- в соответствии с условиями Лицензионного договора [4] общество «Союзмультфильм» получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования, которые включают в себя элементы

произведения, в целях осуществления мерчендайзинга, перечисленными в договоре способами;

- в соответствии с условиями Лицензионного договора [5] ООО «Союзмультфильм» получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования с целью осуществления показа перечисленными в договоре способами;

- 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;

- статья 4 Кодекса и статья 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» указывают, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие;

- авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 за № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», однако срок его действия был сокращен до 50 лет, а затем продлен до 70 лет (пункт 4 Постановления ВС РФ от 9 июля 1993 за № 5352-1 «О порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», ст. 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 за №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса»);

- статья 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса РФ» прямо указывает, что авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» прекращается по истечении

семидесяти лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвёртой Кодекса. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений;

- 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 [4] и [5], предусматривающих предоставление исключительных лицензий;

- лицензионные договоры [4] и [5] предусматривают приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование следующих анимационных фильмов (и их элементов): «Умка» (режиссеры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев, композитор Евгений Крылатов) и «Умка ищет друга» (режиссёры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев, композитор Евгений Крылатов);

- в соответствии с п. 2.1. Лицензионного договора [4] лицензиар предоставил лицензиату право использования объектов лицензирования, указанных в Приложении № 3 к данному договору. Пункт (8) Приложения № 1 к Лицензионному договору [4] указывает, что объекты лицензирования включают в себя элементы произведения, которые в соответствии с пунктом (6) этого же Приложения включают в себя персонажи произведений;

- кроме того, персонаж «Умка» прямо указан в Приложении № 3 к Лицензионному договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г. как объект лицензии;

- таким образом, объём прав, полученных лицензиатом (ООО «Союзмультфильм») по Лицензионному договору [4], включает в себя право на использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том числе персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

- аналогичные положения содержатся в Лицензионном договоре [5];

- между тем, ни ООО «Союзмультфильм», ни ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и их правопреемники не давали разрешение правообладателю оспариваемого товарного знака использовать имя персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

- решение вопроса относительно толкования указанного в пункте 9 (1) статьи 1483 Кодекса понятие «название известного произведения» в части соотношения этого понятия с объектами авторского права, подлежащими охране в соответствии с законодательством об авторском праве, нашло отражение в судебной практике. Так,

рассматривая дело № СИП-296/2013, Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что название произведения, которое само по себе может не отвечать условию охраноспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения);

- в рассматриваемом случае аудиовизуальные произведения - мультипликационные фильмы «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) являются объектами авторского права, а их названия являются известными в Российской Федерации, что подтверждается следующим:

- мультипликационные фильмы «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) известны широкому кругу потребителей по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака, входят в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей мультипликационной студией в СССР;

- рассматривая аналогичное дело (СИП-626/2021) Суд по интеллектуальным правам указывал, что обстоятельства такого рода носят общеизвестный характер и не нуждаются в доказывании;

- в Заключении № 135-2021 от 25.10.2021, подготовленном ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук», указано, что обозначение «Умка» у современных российских потребителей – адресатов различных товаров и услуг (повседневного пользования и специфического, узконаправленного назначения), вызывает устойчивые ассоциативные связи, связанные с мультфильмами из их детства, а именно: «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.).

- мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» неоднократно отмечались в рейтингах лучших советских и российских мультфильмов. Так, в 2012 году на XVII Открытом фестивале анимационного кино мультипликационный фильм «Умка» был включен «Золотую сотню» - рейтинг ста лучших фильмов, созданных за все годы существования российской анимации, составленный режиссерами, художниками и критиками в области мультипликации;

- мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» имеют высокие рейтинги пользователей на основных Интернет-сервисах, посвященных кино и мультипликации, в частности «kinopoisk.ru» и «imdb.com»;

- персонажу «Умке» из мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) были посвящены памятники, размещенные в российских городах: Кемерово, Абакан, Каменск-Уральский;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» работали режиссёры Владимир Попов и Владимир Пекарь, художники Дмитрий Анпилов, Л. Рыбчевская, Ольга Орлова, Виктор Шевков, Марина Рогова, Лидия Модель, Сергей Маракасов, Геннадий Сокольский, которые являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику и практику Роспатента, подтверждающую правомерность вышеизложенной позиции ООО «Союзмультфильм» применительно к обозначению «Умка» (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021 и заключения коллегий ППС Роспатента по результатам рассмотрения возражения

против предоставления правовой охраны товарным знакам:



по

свидетельству № 426033,



по свидетельству № 554472,

**УМКА** по свидетельству № 759830); а также в отношении других товарных знаков, включающим в себя названия мультфильмов, имена и образы персонажей: решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2019 по делу №СИП-452/2019 («Ну, погоди!»); Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 по делу № СИП-453/2019, оставлено без изменения Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2020 по тому же делу («Ну, погоди!») и другие).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574650 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 574650;
2. Распечатка материалов из Википедии сведений о мультфильмах «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 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 мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.));
4. Лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 и приложения к нему: №1 «Термины и определения», №2 «Условия лицензии», №3 «Объекты лицензирования» (выдержки в части мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);
5. Лицензионный договор № 02/СМФ-Л от 27.03.2020 приложения к нему: №1 «Термины и определения», №2 «Условия лицензии», №3 «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. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021;
10. Заключение №135-2021 от 25.10.2021, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 15.09.2021 по 22.10.2021 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН;



11. Распечатки из сети Интернет (с сайта СМИ «РИА НОВОСТИ» от 01.03.2021; с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»; с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»; с сайта СМИ «Сибдепо» от 31.08.2009; с сайта ИАП «ARCTICuniverse» от 07.09.2013; с сайта СМИ «KU99.RU» от 01.06.2017);

12. Заключение Коллегии ППС Роспатента от 12.01.2021 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 426033;

13. Заключение Коллегии ППС Роспатента от 03.02.2021 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 759830;

14. Заключение Коллегии ППС Роспатента от 12.01.2021 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 554472;

15. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОДО Финанс».

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- название произведения (как часть произведения) может охраняться лишь в случае, когда само по себе название является оригинальным, то есть создано творческим трудом, а также может использоваться самостоятельно в гражданском обороте. Словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака до даты создания мультипликационных фильмов указанными свойствами не обладал. Указанный довод подтверждается судебной практикой по аналогичным делам;

- обозначение «Умка» является фольклорным персонажем, подпадающим под конституционную защиту культурной самобытности населения Чукотки, поэтому не подлежит защите с точки зрения авторского права. Так, существует немалое количество чукотских фольклорных сказок, песен со словом «умкы», «умка», «белый медведь»;

- до 1969 года – даты создания мультипликационного фильма «Умка» слово «умка» широко использовалось в литературе, искусстве, фольклоре с различными значениями, в частности, в нарицательном значении – «белый медведь», в значении имени собственного, образованного от имени нарицательного – наподобие слова «Миша» от «миша», «Мишка» от «мишка», а также в значении «умница, умный человек», в связи с чем исключается оригинальность произведения и наименование персонажа, следовательно, слово «Умка» не подлежит защите с точки зрения авторского права. В подтверждение изложенного довода, правообладателем представлено лингвистическое исследование, подготовленное научным сотрудником Института лингвистических исследований РАН - Кузнецовой И.Е., а также проведен анализ использования слова «умка»: в литературе и искусстве до 1969года; в словарях до 1969 года и в словарях с 1969 по 2013гг.; в публикациях о чукотском фольклоре до 1969 года;

- оспариваемый товарный знак не тождественен персонажу «УМКА» мультипликационных фильмов «Умка», «Умка ищет друга», поскольку в оспариваемом товарном знаке отсутствует характерное описание, изображение, индивидуализирующие характеристики персонажа. Сравнимые средства индивидуализации не сходны визуально и отличается семантически, в силу того, что слово «умка» многозначно;

- оспариваемый товарный знак не тождественен названию мультипликационных фильмов «Умка», «Умка ищет друга», поскольку слово «Умка» само по себе является видовым наименованием белых медведей и характеризуется широким распространением в русском языке, а название персонажа «УМКА» и название мультипликационных фильмов «Умка», «Умка ищет друга» характеризуются заимствованиями, вторичностью и распространенностью, не является обособленным литературно-художественным образом, а также не является самобытным наименованием, специфически присущему индивидуальному творчеству какого-либо одного конкретного автора;

- лицо, подавшее возражение, не доказало известность мультипликационных фильмов «Умка», «Умка ищет друга» и их названий на дату приоритета оспариваемой регистрации;

- лицо, подавшее возражение, не доказало наличие ассоциативных связей, возникающих у потребителей – адресатов конкретных товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в отношении конкретного обозначения;

- социологическое заключение, представленное лицом, подавшим возражение, нельзя признать доказательством, подтверждающим наличие ассоциативных связей между персонажем произведений / его именем / самими произведениями / их названиями и оспариваемым товарным знаком в адресной группе потребителей. Социологическое заключение содержит противоречивые сведения о численности и географии респондентов, оперирует недостаточной выборкой, опирается на противоречивую методологию и не позволяет проверить информацию о респондентах и способе их отбора, оперирует наводящими вопросами. Указанный довод подтверждается экспертным заключением НАФИ, согласно которому использование социологического заключения в качестве доказательства для обоснования доводов лица, подавшего возражение, не допустимо;

- при анализе социологического заключения правообладатель просит учесть материалы, находящиеся в деле по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №318004, включая ответ ООО «Союзмультфильм» на запрос АО «КОНТИ-РУС»;

- кроме того, правообладателем представил отчет, подготовленный Фондом ВЦИОМ, результаты которого опровергают доводы лица, подавшего возражение, как о широкой известности мультипликационных фильмов «Умка», «Умка ищет друга» и персонажа «УМКА»;

- правообладатель также отмечает, что у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в подаче настоящего возражения, поскольку отсутствуют документы, заключенные между Союзмультфильм и Ю.Я.

Яковлевым, подтверждающие правомерность возникновения у Союзмультфильм права на использование произведения Ю.Я.Яковлевка; отсутствуют доказательства того, что произведение создано на киностудии Союзмультфильм; отсутствует состав государственного имущественного комплекса, подлежащего закреплению на праве хозяйственного ведения за создаваемым предприятием, и документ, подтверждающий его передачу к ФГУП «Киностудии «Союзмультфильм»; отсутствует разделительный баланс между ФГУП «Киностудии «Союзмультфильм» и ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» с указанием на судьбу спорных произведений; отсутствуют акты приемки лицензии к Лицензионному договору [4], подтверждающие право на использование объекта лицензирования; отсутствуют приложения №6 и №4 к Лицензионным договорам [4], [5].

В подтверждении изложенных выводов правообладателем были представлены:

16. Экспертное заключение об этимологии, семантике чукотского слова «умкы» и слова «умка», подготовленное ГАУ ДПО ЧИРОиПК, за № 01-16/655 от 20.12.2021;

17. Заключение специалиста от 28.12.2021 о проведении лингвистического исследования, целью которого являлось исследование использования в литературе (фольклоре) слова «УМКА» до 1969 года;

18. Распечатки страниц из следующих печатных изданий:

18.1. Народная сказка «Лесной бес», М.Евстигнеева, Москва, 1871г.;

18.2. Очерки и рассказы, том третий. Чукотские рассказы. Издание Н.Глаголева, С.-Петербург;

18.3. Чукотские рассказы, издание С.Дороватовского и А.Чарушникова, С.-Петербург, 1900г.;

18.4. Чукотские рассказы, издание В.М.Саблина, Москва, 1909г.;

18.5. Наша страна. Картины природы и быта России. Дм.Тимковский, Москва, 1910г.;

18.6. Поход «Челюскина», том второй, Москва, 1934г.;

18.7. Записки Челюскинца. Издательство «Молодая гвардия – Ленинградское отделение», 1934г.;

- 18.8. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. Государственное издательство «Художественная литература», Москва, 1934г.;
- 18.9. Театры Моссовета. 1934—1935г. Сборник материалов. Издание УМЗП, 1934г.;
- 18.10. «Дневники Челюскинцев». Государственное издательство «Художественная литература», Ленинград, 1935г.;
- 18.11. «УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ», И. Сельвинский, Государственное издательство «Художественная литература», Москва, 1935г.;
- 18.12. Журнал «Огонек»;
- 18.13. «УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» И. Сельвинский, Государственное издательство «Искусство», 1936г.;
- 18.14. Театры Моссовета. Альбом постановок ведущих театров. Издательство «Крестьянская газета», Москва, 1935г.;
- 18.15. «УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» И.Сельвинский, Управление по охране авторских прав. Отдел распределения, Москва 1936г.;
- 18.16. «Очерки по истории русской советской поэзии», А. Селивановский, Государственное издательство «Художественная литература», Москва, 1936г.;
- 18.17. «UMKA THE WHITE BEER» I.SELVINSKI, MOSCOW; «IMKA DER WEISE BAR», MOSKAU; «OUMKA L'OURS BLANC, MOSCOU»;
- 18.18. Газета «ПРАВДА», 1937г.;
- 18.19. «Стахановцы Арктики. Новые профессии чукотской молодежи», П.Жуковский, Москва, 1940г.;
- 18.20. Библиографический указатель. Художественная литература русская и переводная в оценке критики. Государственное издательство «Художественная литература», Москва, 1940г.;
- 18.21. Сулакичан. Сказка в стихах. Г. Чинков\_Эдян, Ленинград, 1940г.;
- 18.22. Роман газета №13(169). «Время таяния снегов» Рытхэу, 1958г.;
- 18.23. Советские писатели. Автобиографии в двух томах, Том II, Государственное издательство «Художественная литература», Москва, 1959г.;
- 18.24. «УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» И.Сельвинский, Москва, 1959г.;

- 18.25. История русской советской литературы в трех томах, том III, 1941-1957гг.;
- 18.26. «МАЛЬЧИК ОМКАЙ И ЕГО УМКИ», И.Аброскин Издательство «Детский мир», 1963г.;
- 18.27. «В ЛИТЕРАТУРНЫХ БОЯХ. Избранные статьи и исследования». А.Селивановский, Издательство «Советский писатель», Москва, 1963г.;
- 18.28. «Энциклопедия словари и справочники». Том IV, Театральная энциклопедия. Издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1965г.;
- 18.29. «МАЛЬЧИК ОМКАЙ И ЕГО УМКИ», И.Аброскин Издательство «Малыш», 1968г.;
- 18.30. «История советского драматического театра», том 4 1933-1974гг. Издательство «наука», 1968г.;
- 18.31. «ОХОТНИКИ ПРОЛИВА БЕРИНГА», В.Л.Леонтьев, Магадан, 1969г.;
- 18.32. «Сравнительный словарь всех языков и наречий по азбучному порядку расположений», часть четвертая, Санкт-Петербург, 1791г.;
- 18.33. Книга для чтения в первом классе начальной школы народов Севера», включая приложение «Русско-корякский постатейный словарь», Учпедгиз, 1959г.;
- 18.34. Книга для чтения во втором классе начальной школы народов Севера», включая приложение «Русско-корякский постатейный словарь», Ленинград, 1959г.;
- 18.35. «Корякско-русский словарь», Т.А. Молл, Ленинград, 1960г.;
- 18.36. «Русско-корякский словарь», А.Н. Жукова, Издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1967г.;
- 18.37. «Большой толковый словарь русского языка», С.А.Кузнецов, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2000г.;
- 18.38. «Чукотские народные сказки. Мифы и предания», Магаданское книжное издательство, 1982г.
19. Экспертное заключение Аналитического центра НАФИ о Заключении №135-2021 от 25.10.2021, подготовленном по результатам социологического опроса, проведенного с 15.09.2021 по 22.10.2021 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ

РАН, и приложения к нему (справка об Аналитическом центре НАФИ, дипломы, свидетельство, сертификат;

20. Отчет по результатам исследования «Восприятие слова УМКА и товарного знака «УМКА», проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» в январе-феврале 2022 года.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №574650.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицом подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

21. Комментарий к экспертному заключению Аналитического центра НАФИ от 07.02.2022, подготовленный лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН;

22. Информация о дате подписания Акта приемки Лицензии.

Правообладателем было представлено дополнение к отзыву на возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- приведенная лицом, подавшим возражение, судебная практика не применима к обстоятельствам настоящего дела;

- подача возражения может представлять собой злоупотребление правом.

В дополнение к изложенному, правообладателем были представлены следующие материалы:

23. Рассказ «ПУРГА» Ю.Рытхэу, опубликованный в журнале «Работница», май 1994г.;

24. Переводы с английского, немецкого, французского языков пролога и акта первого, сцены первой пьесы И.Сельвинского «УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»;

25. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу №СИП-22/2020 (касающееся товарного знака «УМКАВИТ» по свидетельству №620280);

26. Решение Роспатента от 18.07.2019, касающееся рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака УМКА» по свидетельству №592693;

27. Отчет о рекламной кампании, опубликованный в журнале Prodo Lifegj по итогам за сентябрь 2014г., сентябрь 2017г.

С учетом даты (30.05.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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).

В соответствии с требованиями пункта 9 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

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

Поступившее возражение подано ООО «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что на дату подачи возражения данное юридическое лицо обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.) на основании Лицензионных договоров [4, 5], заключенных с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», которое в свою очередь является



обладателем исключительных прав на указанные выше мультипликационные фильмы и на персонаж указанных произведений – белого медвежонка по имени Умка.

Словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака тождественен названию мультипликационного фильма «Умка» (обнародован в 1969г.) и имени персонажа (белый медвежонок по имени Умка) мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.).

Данная позиция коррелируется с пунктом 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) в котором 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.

**УМКА**

Оспариваемый товарный знак **УМКА** - (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» и «Умка ищет друга» возникло в 1969 и в 1970 гг., то есть до даты (01.01.2008) введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно 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.

Согласно материалам [2], представленным лицом, подавшим возражение, в результате творческого труда на киностудии Союзмультфильм были созданы аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» (обнародован в 1969 году) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 году).

В создании аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» принимали участие режиссеры-художники В.Пекарь, В.Попов, художники Дмитрий Анпилов, Л. Рыбчевская, Ольга Орлова, Виктор Шевков.

В настоящее время согласно договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, а также их части является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», что также согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

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 мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.).

Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является такой популярный герой, как белый медвежонок по имени Умка.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с названием мультипликационного фильма «Умка» (1969г.) и именем персонажа мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) – белым медвежонком по имени Умка показал, что словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака (1) тождественен названию названных выше мультипликационного фильма и имени персонажа.

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю оспариваемого товарного знака исключительных авторских прав на название мультипликационного фильма «Умка» и имени персонажа названных выше аудиовизуальных произведений.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Что касается довода правообладателя о недоказанности того, что слово «Умка» ассоциируется у потребителей именно с названием мультфильма «Умка» и с именем персонажа мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга», то коллегия отмечает следующее.

На дату приоритета оспариваемой регистрации аудиовизуальные произведения «Умка» и «Умка ищет друга» были известны широкому кругу потребителей, в силу того, что указанные произведения входят в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей киностудией в СССР. Данное обстоятельство в рассматриваемом случае носит общеизвестный характер и не нуждается в доказывании. Данный вывод коллегии согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

Кроме того, согласно информации, опубликованной 01.03.2012, то есть до даты приоритета оспариваемой регистрации, в открытых и общедоступных источниках информации, а именно на сайте РИА Новости [11], на торжественной церемонии открытия XVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале в

список «Золотой сотни» российских мультфильмов, созданных за 100 лет, вошел мультфильм «Умка» В.Попова.

Что касается довода правообладателя относительно того, что название мультфильма «Умка» и персонажа мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» не являются самостоятельным объектом авторского права, представляют собой результат творческого труда, не уникально, не является новым, в силу того, что слово УМКА» является значимым словарным словом и широко используется в литературной и устной речи [16-18], то коллегия отмечает следующее.

Норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не содержит требований, согласно которым противопоставленному названию или персонажу произведения искусства должна быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1259 Кодекса.

Само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права, а его название, которое само по себе может не отвечать условию охраноспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения).

В рассматриваемом случае, как было указано выше, мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонаж до даты приоритета оспариваемой регистрации были широко известны российскому потребителю, а словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака (1) тождественен названию мультипликационного фильма «Умка» и имени персонажа мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга».

При этом представленные правообладателем сведения об использовании слова «Умка» в иных случаях [18] не опровергает довод лица, подавшего возражение, об известности мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонажа – белого медвежонка по имени Умка.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что лицо, подавшее возражение, не доказало наличие ассоциативных связей, возникающих

у потребителей – адресатов конкретных товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в отношении конкретного обозначения, коллегия отмечает следующее.

В целях применения нормы подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса для того чтобы признать использованным название конкретного произведения (при доказанности известности произведения), должны быть представлены доказательства его узнаваемости в товарном знаке применительно к адресной группе потребителей именно как названия конкретного произведения.

Учитывая, что мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонаж до даты приоритета оспариваемой регистрации были широко известны российскому потребителю, заинтересованные в приобретении и использовании товаров 05, 29 классов МКТУ оспариваемой регистрации, связывают обозначение «УМКА» именно с известными названиями аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга», а также с персонажем этих произведений – «белым медвежонком по имени Умка».

Следует также отметить, что положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не содержат такого требования, как необходимость осуществления правообладателем объекта авторских прав, название или персонаж которого противопоставлены, деятельности, однородной товарам или услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Указанный вывод коллегии также согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, заключения №135-2021 от 25.10.2021, подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН [10], и представленного правообладателем исследования, проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» [20], то коллегия отмечает, что они содержат противоречивые данные, в связи с чем они не могут быть основополагающими при анализе оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункт 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Так, в Заключении лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН [10] указано, что среди потребителей товаров и услуг

повседневного пользования подавляющее большинство тех, кто имеет опыт столкновения со словесным обозначением «Умка» (83%), испытывают какие-либо ассоциации, связанные с данным обозначением. Подавляющее большинство данных ассоциаций (96%) возникают с мультипликационными фильмами «Умка» и «Умка ищет друга».

Среди потребителей товаров и услуг специфического, узконаправленного назначения подавляющее большинство (88%) тех, кто имеет опыт столкновения со словесным обозначением «Умка», испытывают какие-либо ассоциации, связанные с данным обозначением. Подавляющее большинство данных ассоциаций (98%) возникают с мультипликационными фильмами «Умка» и «Умка ищет друга».

В то же время в исследовании, проведенном Фондом содействия изучения общественного мнения «ВЦИОМ» [20], большинство респондентов не смогли указать названия произведений, в которых фигурировал персонаж Умка, трое их десяти опрошенных (28% и 29% соответственно) отметили, что не знают таких произведений, 36% и 39% в зависимости от географии затруднились с ответом. 16% и 13% участников опроса соответственно знакомы с произведением «Умка», в котором фигурировал одноименный персонаж. 8% и 7% в зависимости от географии знают произведения «Умка ищет друга».

Кроме того, правообладателем представлено экспертное заключение Аналитического центра НАФИ [19], согласно которому делается вывод о некорректности методологии проведенного социологического опроса [10], представленного лицом, подавшим возражение. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, представлен Комментарий к экспертному заключению Аналитического центра НАФИ [21], согласно которому выводы, приведенные в экспертном заключении [19], не являются в достаточной мере методически и методологически подкрепленными.

Что касается судебного решения [22] и решения Роспатента [21], представленных правообладателем, то они касаются других товарных знаков (свидетельство №620280 и свидетельство №592693), при этом в указанных решениях оценивалось соответствие указанных товарных знаков требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574650 недействительным полностью.**