

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 12.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538566, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №538566 с приоритетом от 30.12.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.04.2015 на имя ООО торгово-производственная компания «Вердовский молочный завод», Рязанская обл., р.п. Сараи (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.



Оспариваемый товарный знак _____ по свидетельству №538566 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения избушки с грибом и цветами на крыше на фоне травы и неба с летящей пчелой.

В Роспатент 12.03.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку обладает исключительными правами на мультипликационный фильм «Винни-Пух» (режиссёр Ф.С. Хитрук, авторы сценария Б.В. Заходер, Ф.С. Хитрук, художник-постановщик Э.В. Назаров, 1969 г.) на основании договора №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм»;

- регистрация товарного знака по свидетельству №538566 нарушает исключительные права ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», т.к. каких-либо прав на использование персонажей вышеуказанного мультфильма для регистрации оспариваемого товарного знака правообладателю предоставлено не было;

- согласно статье 486 Гражданского Кодекса 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 Гражданского Кодекса РСФСР);

- 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»;

- мультипликационный фильм «Винни-Пух» был создан Киностудией «Союзмультфильм» в 1969 г. по сценарию Бориса Заходера и Федора Хитрука;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма работали художник-постановщик Эдуард Назаров, художники-мультипликаторы Наталья Богомолова, Светлана Жуковская (Сичкарь), Виолетта Колесникова, Мария

Мотрук, Геннадий Сокольский, которые являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- 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 «ТПО «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 «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» был заключен договор №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм»;

- таким образом, обладателем исключительных прав на мультипликационный фильм «Винни-Пух», в том числе прав на использование частей аудиовизуального произведения в виде зафиксированных в

аудиовизуальном ряде персонажей, представляющих собой динамические рисованные образы этих персонажей в совокупности их внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики и пр., в настоящее время является ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»;

- визуальное сопоставление персонажа «Пчела» в мультфильме «Винни-Пух» и пчелы в товарном знаке свидетельствует о том, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают изображения и характерные индивидуализирующие черты персонажа;

- сравнивая индивидуализирующие характеристики персонажа аудиовизуального произведения «Винни-Пух» и стилизованное изображение пчелы, включенное в оспариваемый товарный знак, можно прийти к выводу о том, что последнее изображение явно узнаваемо как персонаж «Пчела» аудиовизуального произведения «Винни-Пух»;

- лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание практику Роспатента, в частности, решение Роспатента от 20.11.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281072(Фрекен Бок), решения от 28.12.2016 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№418278, 493476, 457678, 418277 и 426369 (Кот Матроскин, Дядя Федор, Почтальон Печкин, Пес Шарик, Корова Мурка).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538566 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №538566 [1];

- копия Договора №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», и приложение №1 к нему [2];

- DVD диск с мультфильмом «Винни-Пух» [3];
- сведения о юридическом лице ООО ТПК«Вердовский молочный завод» [4];
- распечатка сведений из Википедии «Винни-Пух»(мультфильм) [5];
- автоматизированная копия Постановления Президиума СИП от 05.10.2017 по делу СИП-150/2017 [6];
- копия приказа о назначении Машковцева Б.А. директором ФГУП ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» [7].

Правообладатель, которому в установленном порядке было направлено уведомление о дате, времени и месте проведения коллегии с приложением экземпляра возражения, отзыв на возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.12.2013) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака 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 подпункта 1 пункта 9 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 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является обладателем более раннего авторского права на персонаж «Пчела» мультипликационного фильма «Винни-Пух», который воспроизводится в оспариваемом товарном знаке.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой стилизованное изображение сказочной избушки на фоне травы, цветов, неба и летящей пчелки.

Согласно материалам возражения авторское право на мультипликационный фильм «Винни-Пух» (создан в 1969 году) возникло до даты (01.01.2008) введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года (далее – ГК РСФСР), следовательно, целесообразно обратиться к 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 подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам [2, 3], представленным лицом, подавшим возражение, на киностудии Союзмультфильм в 1969 был создан в результате творческого труда мультипликационный фильм «Винни-Пух».

В настоящее время согласно представленному договору [2], заключенному между ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» и ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», обладателем исключительного авторского права на указанный мультипликационный фильм, его части и название является ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» (лицо, подавшее возражение).

Таким образом, материалы возражения подтверждают принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных авторских прав на персонажи как часть мультипликационного фильма «Винни-Пух».

Вместе с тем, сопоставительный анализ изображения персонажа «Пчела» мультипликационного фильма «Винни-Пух» и оспариваемого товарного знака



показал, что они не являются тождественными, как это требует норма, изложенная в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия отмечает, что изображения персонажа «Пчела» и пчелки в оспариваемом товарном знаке не воспринимаются как один и тот же персонаж, поскольку ни само изображение пчелки, ни оспариваемый знак в целом не вызывают никаких ассоциаций с мультипликационным фильмом «Винни-Пух» и его персонажами. Сравнимые пчелы также отличаются между собой мимикой и цветовой гаммой - пчелы в мультфильме являются злыми, подозрительными (по мнению Винни-Пуха) в отличие от мирной и спокойной пчелы, дополняющей пейзаж в оспариваемом знаке, что выражается их глазами (формой белка, размером и расположением зрачка). Кроме того, пчела в оспариваемом знаке имеет очень небольшой размер по сравнению с остальными элементами обозначения, отсутствующими в мультфильме и не вызывающими ассоциаций с ним. Изображение пчелы расположено на периферии знака, в связи с чем его нельзя отнести к основным индивидуализирующим элементам оспариваемого товарного знака, способным оказать существенное влияние на восприятие обозначения потребителем.

Таким образом, стилизованное изображение пчелы, включенное в оспариваемый товарный знак, не является узнаваемым как персонаж «Пчела» мультипликационного фильма «Винни-Пух», что не позволяет усмотреть нарушения исключительных прав лица, подавшего возражение, на указанный персонаж.

Следовательно, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 9 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №538566.