

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.01.2017, поданное ООО «Алвега», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015705259, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015705259, поданной 27.02.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение



, представляющее собой композицию, выполненную в виде сказочного пейзажа, на фоне которого расположены стилизованные изображения животных: медведя, пчелы, стрекозы, улитки.

Роспатентом 23.09.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам ввиду нижеследующего.

В состав заявленного обозначения включены изобразительные элементы (медвежонок, пчела), которые являются сходными до степени смешения с изображениями персонажей известного в Российской Федерации на дату подачи заявки № 2015705259 произведения искусства – мультипликационного фильма «Винни-пух», выпущенного студией «Союзмультфильм», над которым работали: режиссеры Хитрук Л.Н., Сокольский Г.М.; художники Митрофанов Р., Казанцева Т., Воробьева О., Купрач М.; мультипликаторы Колесникова В., Жутовская С., Мотрук М. и др. (см. сайт Википедия, <http://www animator.ru>; <http://2011.russiancinema.ru/>)

Подобные обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Экспертиза отметила, что представленные заявителем согласия художников Назарова Э.В. и Зуйкова В.Н. на регистрацию товарного знака по заявке №2015705259 без подтверждения того, что они являются единственными правообладателями прав на указанные выше персонажи, не могут быть учтены.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.01.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- художники-постановщики Зуйков В.Н. и Назаров Э.В. являются единственными авторами персонажей (включая изображения медвежонка и пчелы), декораций и общего изобразительного решения мультипликационных фильмов «Винни-пух», «Винни Пух идет в гости», «Винни Пух и день забот», что подтверждается письмом Союза кинематографистов РФ и письмом ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»;

- Зуйковым В.Н. и Назаровым Э.В. на имя заявителя были представлены согласия [1, 2] на использование художественного изображения персонажей указанных мультипликационных фильмов (медвежонка и пчелы) в составе обозначения по заявке №2015705259, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2016 и зарегистрировать обозначение по заявке №2015705259 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия письма ФГУП «ТПО «Киностудия «Союз мультфильм» № 1134/12-16 от 26.12.2016 – [3];

- копия письма Союза кинематографистов РФ № 01-1-26/442 от 14.12.2016 – [4].

При подготовке к заседанию коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации товарного знака по заявке №2015705259, а именно заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает изображения медвежонка и пчелы, которые воспроизводят изображения персонажей известных мультипликационных фильмов «Винни-пух», «Винни Пух идет в гости», «Винни Пух и день забот», созданных в 1969, 1971, 1972 гг. Исключительные права на произведения (включая указанные мультипликационные фильмы) принадлежат ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия Союзмультфильм», что подтверждается Договором №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм» – [5].

В связи с этим заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Ознакомившись с дополнительными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015705259 заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- в силу ранее действовавшего гражданского законодательства (статьи 475, 486 Гражданского Кодекса РСФСР) и на основании статей 1257, 1259 Кодекса

исключительное право на использование визуального образа героя мультфильма (персонажа) принадлежит его художнику;

- по Договору [5] ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия Союзмультфильм» принадлежат исключительные права на аудиовизуальные произведения «Винни-пух», «Винни Пух идет в гости», «Винни Пух и день забот» в целом, как на сложные объекты. Данный Договор не предусматривает передачу прав на произведения, вошедшие составной частью в вышеуказанные произведения;

- принимая во внимание, что заявленное обозначение не содержит сложных аудиовизуальных произведений (мультипликационных фильмов), права на которые принадлежат ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия Союзмультфильм», а также их наименования, наименования персонажей, а также не является воспроизведением части мультипликационных фильмов – кадров киноленты или постановочных событий произведения, регистрация товарного знака по заявке №2015705259 не нарушает права ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия Союзмультфильм»;

- довод заявителя подтверждается представленным им Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 № 09АП-35333/2013ГК, 09АП-43634/2013-ГК по делу № А40-49018/11-12-415 – [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (27.02.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.2 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

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 материалам возражения [3, 4] авторские права на анимационные фильмы: «Винни-Пух» (создан в 1969 году), «Винни-Пух идет в гости» (создан в 1971 году) и «Винни-Пух и день забот» (создан в 1972 году) возникли 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), 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.

Заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение



, выполненное в виде сказочного пейзажа, на фоне которого расположены стилизованные изображения животных: медвежонка, пчелы, стрекоз, улитки. Правовая охрана испрашивается в белом, оттенках желтого, оттенках зеленого, оттенках коричневого, оттенках синего, оттенках фиолетового, розовом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном обозначении изображение медвежонка и пчелы воспроизводит изображение известных персонажей мультфильмов «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот».

Из представленных материалов [4] следует, что рисованные мультипликационные фильмы «Винни-Пух» (1969 г.), «Винни-Пух идет в гости» (1971 г.) и «Винни-Пух и день забот» (1972 г.) созданы в результате творческого труда на киностудии «Союзмультфильм».

Согласно доводам возражения на имя заявителя были выданы Согласия [1, 2], предоставленные художниками-постановщиками Зуйковым Владимиром Николаевичем и Назаровым Эдуардом Васильевичем, которые являются авторами художественных изображений персонажей указанных выше мультфильмов, включая изображения медвежонка и пчелы, на использование этих изображений в составе обозначения по заявке №2015705259, заявленной на регистрацию в качестве товарного знака. Указанное, по мнению заявителя, снимает основания для отказа, приведенные в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем, коллегией установлено, что согласно Договору №464/12 от 29.12.2011 [5] ФГУП «Творческому-производственному объединению «Киностудия Союзмультфильм» (далее – Киностудия «Союзмультфильм») передано исключительное право на аудиовизуальные произведения – анимационные (мультипликационные фильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм» с 1936 года по 2003 год (далее – Произведения), в полном объеме. Это означает, что «Киностудия Союзмультфильм» со дня заключения настоящего Договора обладает исключительным правом использовать Произведения, а также их части и названия в течение всего срока действия исключительного права на Произведения.

Согласие Киностудии «Союзмультфильм» на использование в составе товарного знака персонажей произведений заявителем не представлено. В связи с этим у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного представленные заявителем Согласия [1, 2] не могут служить доказательством подтверждения согласия обладателя авторских прав («Киностудии Союзмультфильм») на регистрацию изображения медвежонка и

пчелы, которые являются частью Произведения (мультипликационных фильмов о Винни-пухе), в качестве товарного знака на имя заявителя.

В сложившейся ситуации коллегия усматривает намерение заявителя использовать созданную за счет «Киностудия Союзмультфильм» узнаваемость и сложившуюся репутацию персонажей мультипликационных фильмов «Винни-пух», «Винни Пух идет в гости», «Винни Пух и день забот». В этой связи регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит общественным интересам и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается ссылки заявителя на судебное решение [6], то она не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этим решением, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого настоящего возражения. Предметом рассмотрения были другие объекты авторских прав (изображения персонажей главных героев из мультипликационного фильма «Ну, погоди!» и слогана «Ну, погоди!»), по которым установлены иные обстоятельства.

С учетом изложенного коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2017, изменить в решение Роспатента от 23.09.2016 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2015705259 с учетом дополнительных оснований.

.