

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 №489125, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №489125 с приоритетом от 10.06.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.06.2013 на имя ООО «Зельт», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 10, 18, 21 и 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №489125 представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «БОНИФАТИЙ», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде стилизованного

изображения льва-доктора в шапочке и медицинском халате с фонендоскопом на шее, градусником в кармане и рыбкой в руке.

В Роспатент 12.03.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 (1) 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 «Каникулы Бонифация» (режиссёр и автор сценария Ф.С. Хитрук, художник-постановщик С.А. Алимов, 1965 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 №489125 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 «Каникулы Бонифация» был создан Киностудией «Союзмультфильм» в 1965 г. по сценарию Федора Хитрука;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма работали художник-постановщик Сергей Алимов, аниматоры Юрий Норштейн, Леонид Носырев, Эдуард Назаров, Игорь Подгорский, Анатолий Петров, Юрий Кузюрин, Галина Барина, Владимир Морозов, Мария Мотрук, Дмитрий Анпилов и Яна Вольская, 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 «Каникулы Бонифация», 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 «Бонифаций» в мультфильме «Каникулы Бонифация» свидетельствует о том, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают изображения и характерные индивидуализирующие черты персонажа;

- 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 №489125 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №489125 [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 «Каникулы Бонифация» [3];
- сведения о юридическом лице ООО «Зельт» [4];
- распечатка сведений из Википедии «Каникулы Бонифация»[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].

В адрес правообладателя, указанный в Госсреестре, в установленном порядке было направлено уведомление о дате, времени и месте проведения коллегии с приложением экземпляра возражения, которое было возвращено почтой России в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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

С учетом даты приоритета (10.06.2011) 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 «БониФаций» мультипликационного фильма «Каникулы БониФация», который воспроизводится в оспариваемом товарном знаке.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «БониФация», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде стилизованного изображения льва-доктора в медицинском халате и шапочке, с фонендоскопом на шее, градусником в кармане и рыбкой, которую лев бережно прижимает к себе одной лапой.

Согласно материалам возражения авторское право на мультипликационный фильм «Каникулы БониФация» (создан в 1965 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 пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам [2, 3], представленным лицом, подавшим возражение, на киностудии Союзмультфильм в 1965 был создан в результате творческого труда мультипликационный фильм «Каникулы Бонифация», главным персонажем которого является лев Бонифаций.

Над созданием указанного мультипликационного фильма работали: режиссер и автор сценария Федор Хитрук, художник-постановщик Сергей Алимов, аниматоры Юрий Норштейн, Леонид Носырев, Эдуард Назаров и другие.

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 персонаж как часть мультипликационного фильма «Каникулы Бонифация».

Сопоставительный анализ изображения персонажа «Бонифаций» мультипликационного фильма «Каникулы Бонифация» и изображения льва-доктора в оспариваемом товарном знаке показал, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают характерные черты персонажа и набор индивидуализирующих признаков, а именно: вытянутые по вертикали голова и тело, нос изображён в виде равнобедренного остроугольного треугольника тёмно-жёлтого цвета с чёрными гранями и перевернутого равнобедренного широкоугольного треугольника чёрного цвета, имеющих общее основание, голова обрамлена чёрной пушистой гривой, имеющей форму правильного круга в любом ракурсе, контур лица характерной формы контрастно отделён от гривы, элементы формы лица имеют вытянутую по вертикали округлую форму, небольшие брови над глазами, изображения позы, мимика и т.д.

При этом коллегия учитывала, что использованием персонажа может являться, в частности, воспроизведение персонажа в любой форме, независимо от того, в какой форме он был создан изначально.

Под воспроизведением персонажа признается не только использование конкретного изображения (например, кадра из мультипликационного фильма), но и использование деталей образа, характера и 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).

В данном случае сравнение индивидуализирующих характеристик персонажа аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация» и стилизованного изображения льва-доктора, включенного в оспариваемый товарный знак, показало,

что последнее изображение является узнаваемым как персонаж «Бонифаций» аудиовизуального произведения «Каникулы Бонифация».

В связи с указанным следует признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 9(1) Кодекса, правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489125 недействительным полностью.