

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.10.2018, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», Москва (далее – ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 339264 (заявка №2000702633), при этом установлено следующее.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак по заявке №2000702633, поданной 10.02.2000, зарегистрирован 23.05.2001 за № 202344 в отношении товаров 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 28-34 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Хайта Александра Иосифовича, Москва.

На основании договора об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 13.12.2007 за №РД0030168, право на данный товарный знак передано Сохацкому Олегу Витальевичу, Московская обл., Люберецкий район, п. Томилино (далее – правообладатель) в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора – 339264 (оспариваемый товарный знака).

Срок действия исключительного права на оспариваемый товарный знак продлен до 10.02.2020.



Оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает стилизованное изображение головы волка и головы зайца, которые смотрят друг на друга, и словесный элемент «Ну, погоди!», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.10.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку обладает исключительным правом на многосерийный мультипликационный фильм «Ну, погоди!» (1969-1993 гг.) на основании Договора №464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм»;

- в силу статьи 1259 Кодекса самостоятельными объектами авторских прав наряду с литературными и сценарными произведениями являются аудиовизуальные произведения. Обладателем исключительного права на персонаж мультипликационного фильма как часть произведения является обладатель исключительного права на мультипликационный фильм, т.е. на все произведение в целом;

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительные права ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», т.к. каких-либо прав на использование персонажей вышеуказанных мультфильмов для регистрации оспариваемого товарного знака правообладателю предоставлено не было;

- многосерийный мультипликационный фильм «Ну, погоди!» был создан Киностудией «Союзмультфильм» в 1969-1993 гг. по сценариям Феликса Камова, Александра Курляндского, Аркадия Хайта;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма «Ну, погоди!» работали художник-постановщик Светозар Русаков, аниматоры Олег Сафронов, Виктор Арсентьев, Владимир Крумин, Виктор Лихачёв, Олег Комаров, Фёдор Елдинов, Владимир Зарубин, Леонид Каюков, Юрий Бутырин, Валерий Угаров, Сергей Дёжкин и другие. Все эти лица являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- 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»;

- 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»;

- таки образом, обладателем исключительных прав на многосерийный мультипликационный фильм «Ну, погоди!», в том числе прав на использование частей аудиовизуальных произведений 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». Только ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» вправе распоряжаться данным мультипликационным сериалом и его персонажами, в т.ч. использовать в любой форме и любым непротиворечащим закону способом. Вместе с тем, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» (его правопродшественники) не давали разрешения ни Сохацкому О.В., ни Хайту А.И. использовать образы персонажей многосерийного мультипликационного фильма «Ну, погоди!»;

- визуальное сопоставление персонажей «Волк» и «Заяц» в многосерийном мультфильме «Ну, погоди!» и изобразительных элементов оспариваемого товарного знака свидетельствует о том, что это одни и те же образы, поскольку совпадают

изображения и характерные черты. Подход, выработанный судебной практикой по делам, связанным с прекращением правовой охраны товарных знаков, воспроизводящих персонажи или тождественные персонажам анимационных произведений, предполагает установление индивидуализирующих признаков действующего лица произведений и анализ товарного знака на предмет использования этих индивидуализирующих признаков;

- персонаж «Волк» как динамический образ в мультфильме «Ну, погоди!» позволяет определить следующий набор своих индивидуализирующих признаков: вытянутая морда, большой круглый нос с бликом, большие круглые вперёдсмотрящие глаза, лохматая шевелюра с торчащими острыми ушами, большая пасть с зубами, большие чёрные брови. Персонаж «Заяц» как динамический образ в мультфильме «Ну, погоди!» позволяет определить следующий набор своих индивидуализирующих признаков: большие уши, большие вперёдсмотрящие глаза, длинные усы, небольшие чёрные брови, ресницы, чёрный нос с бликом;

- сопоставительный анализ персонажей «Волк» и «Заяц» как динамических образов в мультфильме «Ну, погоди!» и изображений «волка и зайца» оспариваемого товарного знака показывает совпадение указанных индивидуализирующих признаков;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, 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.;

- лицо, подавшее возражение, приводит практику Роспатента и судебную практику, которые подтверждают указанные выше доводы лица, подавшего возражение;

- также в возражении обосновываются сроки на подачу настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339264 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству № 339264;
2. Копия Договора №464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм» от 29.12.2011, и Приложение №1 к нему (выдержки в части мультфильма «Ну, погоди!»);
3. 2 DVD-диска с сериалом «Ну, погоди!» (выпуски с 1 по 9, выпуски с 10 по 18);
4. Распечатки из Википедии о мультипликационном фильме «Ну, погоди!»;
5. Автоматизированная копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2017 по делу № СИП-150/2017;
6. Копия Приказа № 01-КФ-090817 от 09.08.2017 о назначении Машковцева Б. А. директором ФГУП «ГПО «Киностудия «Союзмультфильм»;

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- при регистрации оспариваемого товарного знака были получены разрешения правообладателей, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не противоречит положениям действующего законодательства;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права только на аудиовизуальное произведение, но не на созданные художниками, стилизованные изображения «Волка и Зайца» (если права на изображения не передавались ему отдельно, доказательств чего в материалы дела не представлено);

- стилизованные изображения «Волка и Зайца» созданы художниками, которые работали над созданием мультфильма (документы от авторов находятся в материалах заявки №2000702633), в силу чего первоначально авторское право на изображение

указанных выше персонажей возникло именно у этих лиц. При этом лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств, подтверждающих, что исключительные права на изображения «Волка и Зайца» были переданы Киностудии «Союзмультфильм». Довод возражения о том, что указанные изображения персонажей были созданы художниками в рамках служебных заданий, не подтвержден документально. При этом правообладатель отмечает, что сценарий и стилизованные рисунки «Волка и Зайца» уже существовали до начала работы над фильмом, авторские права уже возникли у авторов и указанные произведения не могли быть созданы в рамках служебных заданий;

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не является частью аудиовизуального произведения (кадром, последовательностью кадров мультфильма) и также не является переработкой указанного аудиовизуального произведения. Напротив, оспариваемый товарный знак, как и аудиовизуальное произведение - многосерийный мультипликационный фильм «Ну, погоди!» являются переработкой изначально созданных авторами-художниками стилизованных изображений «Волка и Зайца»;

- при подаче заявки №2000702633 на регистрацию товарного знака было представлено согласие (заявление от 05.12.1999 г.) художников – авторов, создавших стилизованные изображения «Волка и Зайца», а также сценаристов, являющихся авторами названия «Ну, погоди!» на использование изображений «Волка и Зайца», а также названия сценария в составе оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. В возражении не содержится доказательств того, что данные авторы не обладали исключительными правами на указанные произведения;

- в 2000 году (в период подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) законодательство не знало такого понятия, как персонаж аудиовизуального произведения. Под воспроизведением персонажа известного в Российской Федерации произведения могло пониматься название персонажа произведения, а не рисунок художника;

- с учетом изложенного, по мнению правообладателя, регистрация оспариваемого товарного знака произведена без нарушения действующего законодательства;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339264.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.03.2019 лицо, подавшее возражение, было ознакомлено со следующими документами: заявление от 05.12.1999 (согласие на регистрацию товарного знака), подписанное Курляндским А.Е., Камовым (Кандель) Ф.С.; Хайтом А.И., Котеночкиным В.М., Русаковым С.К. – [7]; Свидетельство о праве на наследство по закону от 19.10.2000 – [8], Свидетельство о праве на наследство по закону от 23.10.2003 – [9], которые находятся в материалах заявки №2000702633. Устно им было отмечено, что данные материалы не опровергают доводы возражения, изложенные выше.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

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.

Таким образом, с учетом даты (10.02.2000) подачи заявки №2000702633 на товарный знак по свидетельству №339264 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – 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.

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

Согласно доводам лица, подавшего возражение, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» является обладателем более раннего авторского права на персонаж аудиовизуального произведения «Ну, погоди!», с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339264.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение головы волка и головы зайца, которые смотрят друг на друга, и словесный элемент «Ну, погоди!», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальное произведение «Ну, погоди!», созданное в 1969 году, возникло до даты (10.02.2010) 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 части 1 статьи 486 ГК РСФСР авторское право на кинофильм, телевизионный фильм, принадлежит предприятию, осуществляющему его съемку.

Согласно части 3 статьи 486 ГК РСФСР автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику-постановщику и авторам

других произведений, вошедших составной частью в кинофильм или в телевизионный фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение.

На основании статьи 486 ГК РСФСР авторское право на такие аудиовизуальные произведения как мультфильмы, созданные до 1992 года, в том числе и на мультфильм «Ну, погоди!», принадлежит Киностудии Союзмультфильм или ее правопреемнику, в то время как, авторское право на изображения (в частности, персонажи «Волк и Заяц») принадлежит их авторам (художникам), название мультипликационного фильма «Ну, погоди!» - автору сценария.

Согласно доводам возражения ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» (лицо, подавшее возражение) является обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальное произведение (мультипликационный фильм «Ну, погоди!»), созданное в период с 1936 по 2003 год, а также его части (персонажи «Волк и Заяц» и название «Ну, погоди!») [2]. При этом лицо, подавшее возражение, не давало согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака и динамических образов «Волк и Заяц», являющихся персонажами аудиовизуального произведения «Ну, погоди!», обладающих набором признаков, создающих их индивидуализацию и узнаваемость, показал, что изобразительные элементы оспариваемого товарного знака узнаваемы как персонажи аудиовизуального произведения «Ну, погоди!», поскольку совпадают характерные черты персонажей: форма головы, глаза, нос, волосы, мимика.

Таким образом, оспариваемый товарный знак включает изображение узнаваемых персонажей «Волк и Заяц» аудиовизуального произведения «Ну, погоди!», авторское право на которое возникло ранее даты (10.02.2000) приоритета оспариваемого товарного знака (что правообладателем не оспаривается).

Вместе с тем, правообладатель отмечает, что действительными и единственными авторами сценария мультипликационного сериала «Ну, погоди!» являются: Курляндский А.Е., Камов (Кандель) Ф.С., Хайт А.И., действительными и единственными авторами и создателями изобразительных образов персонажей

мультипликационного сериала «Ну, погоди!» являются: Котеночкин В.М., Русаков С.К. [7, 8, 9].

При этом правообладателем (Хайтом А.И) 05.12.1999, т.е. до даты (10.02.2000) подачи заявки №2000702633 было получено согласие [7] от авторов (указанных выше) на использование изобразительных образов персонажей «Волк и Заяц» и название сценария «Ну, погоди!» совместно и по отдельности в различных вариантах и регистрацию их в составе товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В сложившейся ситуации просматривается столкновение мнений двух лиц относительно обладания исключительным правом на произведение искусства (рисованного образа персонажей «Волк и Заяц» и название мультипликационного фильма «Ну, погоди!»).

Без установления авторских прав на рисованный образ персонажей «Волк и Заяц» и на название мультипликационного фильма «Ну, погоди!», которые содержатся в оспариваемом товарном знаке, вопрос о законности его регистрации разрешить не представляется возможным.

Следует отметить, что коллегия устанавливает фактические обстоятельства, связанные с соблюдением порядка регистрации товарного знака, но не разрешает спор об авторском праве. Этот спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Таким образом, поскольку при регистрации оспариваемого товарного знака правообладателем требования, установленные пунктом 2 статьи 7 Закона, в части касающейся предоставления согласия обладателя авторского права на товарный знак, соблюдены, а при рассмотрении возражения установлен факт наличия спора об авторском праве, коллегия не располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона.

Ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факты, установленные этими решениями, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения судебных инстанций были другие обозначения и другие объекты авторских прав, по которым установлены иные обстоятельства.

В Роспатент 10.04.2019 лицом, подавшее возражение, было представлено обращение, доводы которого сводятся к возникновению между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемой регистрации спора относительно обладания исключительным правом на персонажи «Волк и Заяц» и название аудиовизуального произведения «Ну, погоди!», который, как было указано выше, подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Что касается ссылка лица, подавшего возражение, на судебные решения (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-504/2017; определение Верховного суда Российской Федерации № 300-ЭС18-12114 от 23.08.2018), то следует отметить, что предметом рассмотрения судебных инстанций были другие обозначения и другие объекты авторских прав (персонажи из мультипликационного фильма «Винни-Пух»), по которым установлены иные обстоятельства.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339264.