

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 № 440222, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010704461 с приоритетом от 16.02.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.06.2011 за № 440222 в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 24, 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Студия 3К», Москва (далее – правообладатель).

НУ, ПОГОДИ!

Оспариваемый товарный знак **НУ, ПОГОДИ!** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

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 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

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 правопреемники) не давали разрешения ООО «Студия 3К» использовать название многосерийного мультипликационного фильма «Ну, погоди!»;

- также в возражении обосновываются сроки на подачу настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440222 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству № 440222;
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. Копия Приказа № 01-КФ-090817 от 09.08.2017 о назначении Машковцева Б. А. директором ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм».

В адрес правообладателя в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил, 19.11.2018 было направлено уведомление с приложением к нему экземпляра возражения и с предложением до даты проведения заседания коллегии предоставить отзыв по мотивам поступившего заявления.

В связи с почтовым возвратом данное уведомление 31.01.2019 повторно было направлено в адрес правообладателя, которое было возвращено в Роспатент 18.03.2019.

Рассмотрение возражения дважды переносилось. О новых датах стороны уведомлялись соответствующими корреспонденциями.

На заседаниях коллегий правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (16.02.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №440222 включает в себя вышеуказанный 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 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 название многосерийного мультипликационного фильма «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 №440222.

НУ, ПОГОДИ!

Оспариваемый товарный знак **НУ, ПОГОДИ!** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

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 на его части (название фильма «Ну, погоди!») [2]. При этом лицо, подавшее возражение, не давало согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что его словесный элемент представляет собой название широко известного аудиовизуального произведения - мультипликационного фильма «Ну, погоди!».

Вместе с тем, в материалах заявки № 2010704461 имеются следующие документы (устав ООО «Студия 3К» от 2009г. – [6], справка Общественной организации «Российское авторское общество № №5-2/нг-7611 от 18.04.2004 – [7] согласно которым установлено, что участниками ООО «Студия 3К» являются Климов А.А., Курляндский А.Е., Кандель Ф.С. (Камов).

Коллегией также принято во внимание, что в материалах дела по заявке №2000702633, которое непосредственно связано с оспариваемым товарным знаком, имеются следующие материалы: заявление от 05.12.1999, подписанное Курляндским А.Е., Камовым (Кандель) Ф.С.; Хайтом А.И., Котеночкиным В.М., Русаковым С.К.; Свидетельство о праве на наследство по закону от 19.10.2000; Свидетельство о праве на наследство по закону от 23.10.2003. С данными документами лицо, подавшее возражение, было ознакомлено в рамках дела по №2000702633.

Указанные выше материалы свидетельствуют, что действительными и единственными авторами сценария мультипликационного сериала «Ну, погоди!» являются: Курляндский А.Е., Камов (Кандель) Ф.С., Хайт А.И.

С учетом изложенного коллегия не может однозначно установить, что лицо, подавшее возражение, является единственным обладателем исключительного авторского права на название мультипликационного фильма «Ну, погоди!».

Без установления авторских прав на название мультипликационного фильма «Ну, погоди!», которое содержится 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.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия не располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 10.04.2019 лицом, подавшее возражение, было представлено обращение, доводы которого сводятся к возникновению спора относительно обладания исключительным правом на 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 №440222.