


## 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) 08.11.2016, поданное ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493476, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №493476 с приоритетом от 10.03.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.08.2013 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО "АльтерВЕСТ XXI век", Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №493476 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «МАТРОСКИН», «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО», «МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ», «ВАНИЛЬНОЕ» (словесные элементы «Мороженое, сливочное,

ванильное» неохраняемые элементы знака), выполненные буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения кота, расположенного в центре знака и стилизованного изображения коровы, расположенного в нижней части знака. Знак охраняется в белом, синем, бежевом, голубом, оранжевом, красном, черном, желтом, сером, темно-сером, бордовом цветом сочетания.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.11.2016 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 анимационные фильмы: «Трое из Простоквашино» (режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики Н.Ерыкалов, Л.Хачатрян, 1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики Л.Хачатрян, А.Шер, 1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики А.Шер, А.Винокуров, 1984 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 №493476 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;

- 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»;

- мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» были созданы Киностудией «Союзмультфильм» в 1978, в 1980 и в 1982 гг. по сценариям Эдуарда Успенского, который принимал участие в работе над фильмами на основании договоров;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино» работали режиссёр Владимир Попов, художники-постановщики Николай Ерыкалов и Левон Хачатрян, художники Марина Восканьянц, Эльвира Маслова, Галина Зеброва, Марина Рогова, Рената Миренкова, Дмитрий Анпилов, Сергей Маракасов. В рамках мультфильмов «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» над созданием образов также работали художники-постановщики Аркадий Шер и Александр Винокуров. Все эти лица 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 «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»;

- таким образом, обладателем исключительных прав на мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», в том числе прав на использование частей аудиовизуальных произведений в виде зафиксированных в аудиовизуальном ряду 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 персонажей «Кот Матроскин» и «Корова Мурка» из мультфильмов «Зима в Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» свидетельствует о том, что это одни и те же персонажи, поскольку совпадают изображения и характерные черты персонажей, их мимика, костюмы. Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак включает переработанное произведение (изображения кота Матроскина и

коровы Мурки из мультфильмов «Зима в Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»), авторское право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание практику Роспатента, в частности, решение Роспатента от 03.04.2016 по заявке №2002712555, принятого по результатам рассмотрения возражения от 19.03.2015, поданного ООО «БРЕНДМАРКЕТ» против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФРЕКЕН БОК» по свидетельству №281072.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493476 недействительным полностью.

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

- распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №493476 – [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 мультфильмами «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» – [3];

- копия Приказа Министерства культуры РФ №02-КФ-070416 от 07.04.2016 о назначении Давыдова Г.Б. исполняющим обязанности директора ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» – [4].

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

- ООО «АльтерВЕСТ XXI век» использует товарный знак по свидетельству №493476 на основании авторских и лицензионных договоров, заключенных с автором литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот» Эдуардом Успенским и другими лицами. Изобразительный элемент (стилизованное изображение

мужчины) является дизайнерским решением, разработанным ООО «Diena pirms Janu nakts» по заказу правообладателя;

- при этом изобразительные элементы оспариваемого товарного знака не являются тождественными с изображениями персонажей из мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №493476.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия Договора б/н от 05.04.2006 об уступке товарных знаков (свидетельства №№ 184871, 168889, 168985, 183605, 181867, 183600, 275751, 230804, 234731), заключенного между ООО «Чебурашка» и ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское» – [5];

- копия Договора № 1/2-07/13 от 18.07.2013 об отчуждении исключительного права на товарные знаки (свидетельства №№ 319898, 319891, 319895, 319894, 319892, 319897, 319896, 319893, 319890, 254720, 236638, 232987, 258216, 254722, 215466, 243225, 215468, 226831, 263627, 226904, 221329), заключенного между ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское» и ЗАО «Хладокомбинат Губцево», и Приложение №1 к нему – [6];

- копия Лицензионного Договора за № 1-14 от 18.04.2014 на использование товарных знаков, заключенного между ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское» и ООО «АльтерВЕСТ XXI век», и приложения к нему – [7];

- копия Договора № 18-06 от 12.09.2006 о разработке дизайна упаковки продукции, заключенного между ООО «Diena pirms Janu nakts» и ООО «АльтерВЕСТ XXI век», и приложение к нему – [8];

- копия Заключения специалиста ООО «Агентство независимых экспертов» №61/016 от 20.12.2016 и приложения к нему – [9].

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

С учетом даты приоритета (10.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №493476 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.

Поступившее возражение подано ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что данная компания является обладателем более раннего авторского права на персонажи «Кот Матроскин», «Корова Мурка» анимационных фильмов «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №493476 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «МАТРОСКИН», «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО», «МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ», «ВАНИЛЬНОЕ» (словесные элементы «Мороженое, сливочное, ванильное» не охраняемые элементы знака), выполненные буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения кота, расположенного в центре знака и стилизованного изображения коровы, расположенного в нижней части знака. Знак охраняется в белом, синем, бежевом, голубом, оранжевом, красном, черном, желтом, сером, темно-сером, бордовом цветотетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам возражения авторское право на анимационные фильмы: «Трое из Простоквашино» (создан в 1978 году), «Каникулы в Простоквашино» (создан в 1980 году) и «Зима в Простоквашино» (создан в 1984 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), 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.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам [1, 2], представленным лицом, подавшим возражение, на киностудии Союзмультфильм были созданы в результате творческого труда мультипликационные фильмы: «Трое из Простоквашино» (1978г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.).

Так, над созданием мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино» работали: режиссер В. Попов, автор сценария Э. Успенский, художники-постановщики Н. Ерыкалов, Л. Хачатрян; над мультфильмами «Зима в Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» работали: режиссёр В. Попов, автор сценария Э. Успенский, художники-постановщики А. Шер, А. Винокуров.

Персонажами указанных выше мультипликационных фильмов являются такие популярные герои, как: «Почтальон Печкин», «Дядя Федор», «Кот Матроскин», «Пес Шарик», «Корова Мурка» и др.

В настоящее время согласно представленному Договору [2], заключенному между ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», обладателем исключительного авторского права на мультипликационные фильмы, а также их части и названия является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (лицо, подавшее возражение).

Таким образом, материалы возражения подтверждают принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных авторских прав на персонажи, как часть мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» (указанное выше правообладателем не оспаривается).

Согласно доводам правообладателя изобразительный элемент (изображение кота и коровы) оспариваемого товарного знака не тождественен изображению персонажей «Кот Матроскин», «Корова Мурка».

Вместе с тем, сопоставительный анализ изображения персонажей «Кота Матроскина» и «Коровы Мурки» мультипликационных фильмов «Зима в Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и изображение кота и коровы оспариваемого товарного знака показал, что это одни и те же персонажи, поскольку совпадают характерные черты персонажей (формы головы и тела), изображения позы, мимики и одежды.

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 использование конкретного изображения (например, кадра из мультипликационного фильма), а использование деталей образа, характера и внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым;

- переработка персонажа, под которым понимается создание нового произвольного персонажа на основе характерных черт изначально.

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак включает изображение кота и коровы, представляющее собой переработанное изображение персонажей мультипликационного фильма – «Кота Матроскина» и «Коровы мурки», авторское право на которое возникло ранее даты (10.03.2011) приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленное правообладателем Заключение специалиста Э.В. Боргояковой [9] не может повлиять на выводы коллегии, поскольку

представляет собой мнение одного лица, кроме того, подготовлено специалистом судебно-речеведческой экспертизы, т.е. не являющегося специалистом в области дизайна или портретной экспертизы.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 9(1) Кодекса, правомерным.

Что касается представленных правообладателем Договоров [5-7], то их анализ показал, что они касаются других товарных знаков. Кроме того, коллегия отмечает, что предметом договора [5] является уступка товарных знаков на имя ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское», не являющееся правообладателем оспариваемой регистрации; договоры [6, 7] заключены в июле 2013 года и в апреле 2014, т.е. значительно позже даты приоритета оспариваемой регистрации.

Что касается Договора о разработке дизайна упаковки продукции, заключенного между ООО «Diena pirms Janu nakts» и ООО «АльтерВЕСТ XXI век» – [8], то следует отметить, что предметом данного Договора является разработка дизайна упаковки продукции, при этом Договор не содержит эскизов упаковки, что не позволяет коллегии провести анализ на сходство или несходство изображений, разработанных правообладателем, и изображения персонажей «Кота Матроскина» и «Коровы Мурки».

Что касается Авторского Договора №1-У от 05.04.2006, заключенного между ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское» и Успенским Эдуардом Николаевичем [10], находящего в материалах заявки и на который ссылался правообладатель на заседании коллегии, то следует отметить следующее.

Согласно Договору [10] Успенский Э.Н., являясь владельцем авторских прав на литературное произведение «Дядя Федор, пес и кот», сценарий и текст к мультипликационным фильмам «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» и художественные образы, вошедшие в эти произведения, передает право на использование

художественного образа, наименования персонажей и названий литературных произведений, а также любых словосочетаний, строк из этих произведений.

Договор [10] не содержит сведений о том, что Успенский Э.Н. является автором рисованного изображения персонажей мультипликационных фильмов («Кот Матроскин», «Дядя Федор», «Пес Шарик», «Почтальон Печкин», «Корова Мурка» и др.), тем самым не подтверждает право правообладателя использовать в оспариваемом товарном знаке изображение персонажей мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» - «Кота Матроскина», «Коровы «Мурки».

Таким образом, представленные материалы [5-9] не могут служить доказательством подтверждения правомерного использования рисованного изображения персонажа «Кота Матроскина», «Коровы Мурки» в составе оспариваемого товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493476 недействительным полностью.**