

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.07.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324836, при этом установлено следующее.



Комбинированный товарный знак  по свидетельству №324836 с приоритетом от 14.12.2005 – (1) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.04.2007 на имя Акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», Псковская область, Пушкиногорский район, дер. Селихново (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«масло сливочное; молоко; продукты молочные; сливки взбитые; сыворотка молочная, сыры»*.

Оспариваемый знак охраняется в следующем цветом сочетании: зеленый, красный, оранжевый, черный, белый, темно-коричневый.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №324836 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает изображение внешнего вида персонажа мультипликационных фильмов цикла «Возвращение блудного попугая» (обнародован в 1984-1988 гг.), использование которого нарушает права лица, подавшего возражение;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324836 ввиду нижеследующего:

- в пункте 1 раздела V «Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса» (утвержденные Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4) указано, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса могут быть признаны, в том числе лица, которые являются исключительными лицензиатами на дату подачи возражения;

- с учетом того что пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, могут быть те лица, которые являются обладателями авторских прав на дату подачи возражения (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу № СИП-414/2016, от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013);

- кроме того, при определении круга лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса, следует учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которым лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- следовательно, лицензиат – обладатель исключительной лицензии, чьи правомочия по использованию объекта авторского права затронуты регистрацией спорного товарного знака, также может быть признан лицом, заинтересованным в подаче возражения по основанию, предусмотренному пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса;

- ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов цикла «Возвращение блудного попугая» (1984-1988 гг.) на основании Лицензионного договора №01/СМФ-Л от 27.03.2020 – [4] и Лицензионного договора №02/СМФ-Л от 27.03.2020 – [5];

- в соответствии с условиями Лицензионного договора [4] ООО «Союзмультфильм» получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования, которые включают в себя элементы произведения, в целях осуществления мерчендайзинга, перечисленными в договоре способами;

- в соответствии с условиями Лицензионного договора [5] ООО «Союзмультфильм» получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования с целью осуществления показа перечисленными в договоре способами;

- согласно статье 486 Гражданского Кодекса РСФСР (далее – ГК 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 ГК

РСФСР). Объем авторского права киностудии определялся статьей 479 ГК РСФСР и включал в себя, в том числе, право на опубликование, воспроизведение и распространение своих произведений всеми дозволенными законом способами;

- статья 4 Кодекса и статья 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» указывают, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие;

- авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 за № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», однако срок его действия был сокращен до 50 лет, а затем продлен до 70 лет (пункт 4 Постановления ВС РФ от 9 июля 1993 за № 5352-1 «О порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», ст. 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 за №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса»);

- статья 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» прямо указывает, что авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвертой Кодекса. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений;

- 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»;

- в 2020 году между ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и лицом, подавшим возражение, были заключены указанные выше лицензионные договоры [4] и [5], предусматривающих предоставление исключительных лицензий;

- лицензионные договоры [4] и [5] предусматривают приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование следующих анимационных фильмов (и их элементов):

- «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1, создан в 1984 г.» (режиссёр Валентин Карavaев, сценаристы Александр Курляндский, Валентин Карavaев, композитор Александр Раскатов);

- «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2, создан в 1987 г.» (режиссёр Александр Давыдов, сценаристы Александр Курляндский, Валентин Караваев, композитор Александр Раскатов);

- «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3, создан в 1988 г.» (режиссёр Валентин Караваев, сценаристы Александр Курляндский, Валентин Караваев, композитор Александр Раскатов);

- в соответствии с п. 2.1. Лицензионного договора [4] лицензиар предоставил лицензиату право использования объектов лицензирования, указанных в Приложении № 3 к данному договору. Пункт (8) Приложения № 1 к Лицензионному договору [4] указывает, что объекты лицензирования включают в себя элементы произведения, которые в соответствии с пунктом (6) этого же Приложения включают в себя персонажей произведений;

- кроме того, персонаж «Кот» прямо указан в Приложении № 3 к Лицензионному договору [4] как объект лицензии;

- таким образом, объём прав, полученных лицензиатом (ООО «Союзмультфильм») по Лицензионному договору [4], включает в себя право на использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том числе персонажа «Кот» мультипликационных фильмов цикла «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988 гг.);

- аналогичные положения содержатся в Лицензионном договоре [5];

- между тем, ни ООО «Союзмультфильм», ни ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и их правопреемники не давали разрешение правообладателю оспариваемого товарного знака использовать внешний вид персонажа «Кот» мультипликационных фильмов цикла «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988 гг.);

- согласно абзацу 1 пункта 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме

изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.;

- в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, обращено внимание на то, что персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных - других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия;

- таким образом, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.;

- действующее лицо произведения охраняется как персонаж произведения, если оно обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом;

- в соответствии с абзацем 5 пункта 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 за № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае

воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении 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);

- согласно пункту 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» принадлежность части произведения, названия произведения и персонажа произведения к объектам авторского права обусловлена тем, что они по своему характеру являются самостоятельным результатом творческого труда, повлекшим возможность их использования независимо от самого произведения в целом, следовательно, в каждом конкретном случае следует устанавливать наличие у таких объектов признаков, позволяющих сделать такой вывод;

- каждый из персонажей мультипликационных фильмов имеет не только визуальное изображение, но и характер, который определён творческим замыслом создателей анимационного произведения и воплощён во внешнем виде каждого из них (одежда, выражение лица, размер частей тела, рост и т.д.), его поведении во время сценического действия, мимики, поз, жестов и поступков;

- второстепенным персонажем всех мультфильмов цикла «Возвращение блудного попугая» является «Кот», присутствующий в кадре небольшое количество времени, однако в силу своей харизмы, возникшей в том числе в результате озвучивания голосом Вячеслава Невинного, и яркого образа, созданного художником-постановщиком Анатолием Савченко, является одним из самых запоминающихся героев;

- персонаж «Кот», как динамический образ в цикле мультфильмов «Возвращение блудного попугая», позволяет определить следующий набор своих индивидуализирующих характеристик:

- голова и телосложение: округлое туловище с тонкими конечностями, пушистым хвостом и большой головой, большой рот, маленькие узко посаженные

вперёдсмотрящие глаза с выделенными зрачками, на конечностях по три выделенных пальца;

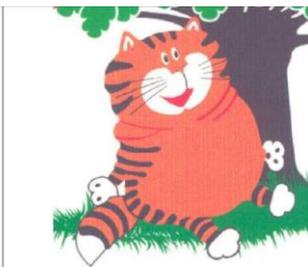
- мимика и жесты: малоподвижен, всем видом и позами тела выражает довольство и вальяжность, но может выражать и иные эмоции, например, удивление;

- образ и общий вид: в поведении обнаруживаются антропоморфность, на светло-коричневом теле имеются чёрные широкие полосы, может использовать человеческую одежду и устройства, предназначенные для людей;

- как видно, персонаж «Кот» имеет свои индивидуализирующие признаки и является по своему характеру самостоятельным результатом творческого труда, т.е. может быть объектом авторских прав (пункт 7 статьи 1259 Кодекса), поскольку обладает такой совокупностью признаков, которые делают его оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев;

- визуальное сопоставление персонажа «Кот»



( ), как динамического образа в мультипликационных фильмах цикла «Возвращение блудного попугая», с изображением кота в оспариваемом товарном знаке показывает совпадение указанных индивидуализирующих характеристик, что свидетельствует о том, что это один и те же узнаваемый персонаж;

- аудиовизуальные произведения цикла «Возвращение блудного попугая» известны широкому кругу потребителей по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака, данные мультипликационные фильмы входят в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей мультипликационной студией в СССР;

- мультипликационные фильмы «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988 гг.) имеют высокие рейтинги пользователей на крупнейшем сервисе в русскоязычном Интернете, посвященном кино и мультипликации – kinopoisk.ru;

- рассматривая аналогичные дела по персонажам «Умка», «Чебурашка» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021, Решения Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2022 по делу № СИП-1363/2021 и от 29.04.2022 по делу № СИП-82/2022) Суд по интеллектуальным правам указывал, что известность соответствующих аудиовизуальных произведений широкому кругу потребителей является обстоятельством, носящем общеизвестный характер и не нуждается в доказывании;

- при этом опубликованные на сайте kinopoisk.ru показатели популярности мультфильмов «Умка» (1969 г.) – рейтинг 8,234 и «Чебурашка» (1972 г.) – рейтинг 8,086, сопоставимы с мультфильмами «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988 гг.) – рейтинг 8,019;

- таким образом, оспариваемый товарный знак вызывает явно выраженные ассоциативные связи у современных российских потребителей – адресатов различных товаров и услуг (повседневного пользования и специфического, узконаправленного назначения), связанные с мультфильмами из их детства, а именно мультфильмами цикла «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988 гг.);

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильмов цикла «Возвращение блудного попугая» работали режиссёры Валентин Караваев и Александр Давыдов, художник-постановщик Анатолий Савченко, мультипликаторы Виолетта Колесникова, Галина Зеброва, Александр Горленко, Юрий Кузюрин, Виктор Арсентьев, Владимир Крумин, Ольга Орлова, Дмитрий Куликов, Галина Золотовская, Анатолий Абаренов, Олег Сафронов, Александр Маркелов, Наталия Богомолова, Елена Малашенкова, которые являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику и практику Роспатента (тексты судебных актов и заключений доступны для изучения по адресам: <https://kad.arbitr.ru/> и <https://new.fips.ru/SearchPPS/>), подтверждающую правомерность вышеизложенной позиции ООО «Союзмультфильм» применительно

к различным обозначениям, включающим в себя названия мультфильмов, имена и образы персонажей (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 г. по делу № СИП-626/2021, оставлено без изменения Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по этому же делу («Умка»); решение Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2022 по делу № СИП-1363/2021 («Чебурашка»); решение Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 г. по делу № СИП-82/2022 («Чебурашка»); решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-965/2020 («Пингвинёнок Лоло»); Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2019 г. по делу № СИП-452/2019 («Ну, погоди!») и другие).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324836 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 324836;
2. Распечатка материалов из Википедии сведений о мультфильмах «Возвращение блудного попугая» - первый выпуск, второй выпуск и третий выпуск;
3. Договор №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», и приложение № 1 к нему (выдержки в части мультфильмов «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1» (1984 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2» (1987 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3» (1988 г.));
4. Лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 и приложения к нему: №1 «Термины и определения», №2 «Условия лицензии», №3 «Объекты лицензирования» (выдержки в части мультфильмов «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1» (1984 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2» (1987 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3» (1988 г.));
5. Лицензионный договор № 02/СМФ-Л от 27.03.2020 приложения к нему: №1 «Термины и определения», №2 «Условия лицензии», №3 «Объекты

лицензирования» (выдержки в части мультфильмов «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1» (1984 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2» (1987 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3» (1988 г.));

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.1999 № 1038-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 22.12.2003 № 1882-р);

7. Распоряжение Министерства имущественных отношений РФ № 74-р от 16.01.2003;

8. Приказ Министерства культуры РФ № 621 от 09.09.2009;

9. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021;

10. Распечатка из сети Интернет (с сайта «Кинопоиск» с детализацией с показателей популярности мультфильма «Возвращение блудного попугая»);

11. Распечатки из сети Интернет (с сайта «Кинопоиск» с детализацией показателей популярности мультфильмов «Умка» и «Чебурашка»).

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не доказано возникновение исключительных прав на персонажа «Кот» мультипликационного фильма «Возвращение блудного попугая», а также не доказана заинтересованность подачи настоящего возражения;

- согласно доводам, изложенным в возражении, ООО «Союзмультфильм» на сегодняшний день обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов цикла «Возвращение блудного попугая» (1984-1988 гг.) на основании Лицензионного договора № 01/СМФ-Л;

- учитывая дату создания мультипликационного фильма, а также положения статьи 486 Гражданского кодекса РСФСР, авторское право на кинофильм или телевизионный фильм принадлежит предприятию, осуществившему его съемку;

- согласно доводам возражения лицом, осуществившим съемку мультипликационного фильма, являлась Киностудия «Союзмультфильм», вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие возникновение исключительных прав у соответствующей киностудии, а также документы,

подтверждающих переход исключительных прав Арендному предприятию «Киностудия «Союзмультфильм»;

- возражение содержит только документы, подтверждающие отчуждение исключительных прав от ФГУП «Объединенная государственная кинокомпания» к ФГУП ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», а также документы, на основании которых осуществлялось дальнейшее предоставление исключительных прав третьим лицам (лицензионные соглашения). Между тем, какие-либо доказательства возникновения исключительного права у киностудии «Союзмультфильм», позиционируемой лицом, подавшим возражение, в качестве первоначального правообладателя представлены не были;

- таким образом, без установления субъекта авторских прав на изображение, сходное с элементом, включенным в оспариваемый товарный знак, разрешение вопроса о законности регистрации спорного обозначения не представляется возможным;

- вместе с тем, правообладатель отмечает, что является известным производителем молочной продукции на рынке соответствующих товаров. Осуществляя свою деятельность непрерывно с 2002 года зарекомендовал себя добросовестным производителем, выпускающим товары высокого качества, что подтверждается многочисленными официальными благодарственными документами;

- в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент в виде кота не занимает доминирующее положение и не является элементом обозначения, определяющим узнаваемость правообладателя на соответствующем рынке молочной продукции;

- при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции. Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции;

- в оспариваемом товарном знаке центральное и доминирующее положение занимает словесный элемент «Молочные продукты ПУШКИНОГОРЬЯ» и изобразительный элемент в виде дерева. Именно эти элементы товарного знака обращают на себя в первую очередь внимание потребителей, поскольку словесный элемент выделен жирным шрифтом, а изобразительный элемент в виде дерева имеет более крупный размер по сравнению с котом, в связи с чем данные части зарегистрированного обозначения имеют превалирующее значение при выполнении им индивидуализирующей функции;

- кроме того, словесный элемент «Молочные продукты ПУШКИНОГОРЬЯ» указывает на место производства товаров и является более сильным в обозначении (доминирующим) и именно он несет основную различительную способность, а мысленное исключение из зарегистрированного обозначения элемента в виде кота не способно повлиять на восприятие товарного знака рядовым потребителем;

- в рассматриваемом случае изображение кота использовано в измененном виде и его изображение в товарном знаке не влияет на привлекательность выпускаемых товаров. В отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, мультипликационный персонаж является нейтральным изобразительным элементом и не влияет на восприятие товарного знака средним российским потребителем;

- с учетом изложенного выше, использование изобразительного элемента, сходного, по мнению лица, подавшего возражения, с мультипликационным персонажем, не определяет узнаваемость товарного знака, поскольку указанный элемент не занимает в товарном знаке доминирующего положения, а узнаваемость оспариваемого товарного знака обусловлена, прежде всего, длительностью существования производителя на рынке, его добросовестная деятельность по производству молочной продукции и восприятие правообладателя в качестве производителя качественной молочной продукции.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №324836.

В подтверждение изложенного, правообладателем были представлены следующие материалы:

12. Сведения о наградах АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» (дипломы, свидетельства, благодарственное письмо).

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

С учетом даты (14.12.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №324836 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон 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 3 статьи 7 Закона и 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения 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 может быть подано заинтересованным лицом - ООО «Союзмультфильм».

Поступившее возражение подано ООО «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена следующим.

Согласно договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, в том числе мультипликационные фильмы «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1, обнародован в 1984 г.»; «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2, обнародован в 1987 г.»; «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3, обнародован в 1988 г.», а также их части (персонаж «Кот») является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», что согласуется с позицией, изложенной в решении Суда интеллектуальным правам от 05.10.2017 по делу № СИП-150/2017 оставленным в силе Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2017 по делу № СИП-150/2017, в рамках которого был проанализирован договор от 29.12.2011 за №464/12 [3] об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», заключенный между ФГУП «ОГК» и Киностудией, согласно пункту 2.1 которого ФГУП «ОГК» передает (отчуждает) Киностудии, а Киностудия за вознаграждение приобретает исключительное право на Произведения в полном объеме.

При этом согласно приложению от 29.12.2011 № 1 к названному договору [3], в составе переданных Киностудии произведений также были и мультипликационные фильмы «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1», обнародован в 1984 г., «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2», обнародован в 1987 г., «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3», обнародован в 1988 г.

На основании Лицензионных договоров [4, 5], заключенных между ООО «Союзмультфильм» и ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Возвращение блудного попугая, выпуски №1, №2, №3» и их персонаж «Кот».

Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, выполненный в виде стилизованного изображения кота, воспринимается как персонаж «Кот» мультипликационных фильмов «Возвращение блудного попугая, выпуски №1, №2, №3».

Согласно пункту 1 раздела V «Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483

Кодекса» (утвержденные Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4) лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса могут быть признаны, в том числе лица, которые являются исключительными лицензиатами на дату подачи возражения.

С учетом изложенного выше, ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №324836

(1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение кота, сидящего рядом с деревом, и расположенные на фоне кроны дерева словесные элементы «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» (неохраняемый элемент), «Пушкиногорья» и обозначение «®» (неохраняемый элемент).

Оспариваемый товарный знак охраняется в следующем цветот сочетании: зеленый, красный, оранжевый, черный, белый, темно-коричневый.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «масло сливочное; молоко; продукты молочные; сливки взбитые; сыворотка молочная, сыры».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Возвращение блудного попугая, выпуск №1» возникло в 1984 году, «Возвращение блудного попугая, выпуск №2» возникло в 1987 году, «Возвращение блудного попугая, выпуск №3» возникло в 1988 году, то есть до даты (01.01.2008) введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно 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.

Исходя из материалов [3], представленных лицом, подавшим возражение, в результате творческого труда на киностудии Союзмультфильм были созданы аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1», обнародован в 1984 г., «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2», обнародован в 1987 г., «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3», обнародован в 1988 г.

В создании аудиовизуальных произведений «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1» (1984 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2» (1987 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3» (1988 г.) принимали участие режиссеры – Валентин Караваев и Александр Давыдов, художник-постановщик Анатолий Савченко, мультипликаторы Виолетта Колесникова, Галина Зеброва, Александр Горленко, Юрий Кузюрин, Виктор Арсентьев, Владимир Крумин, Ольга Орлова, Дмитрий Куликов, Галина Золотовская, Анатолий Абаренов, Олег Сафронов, Александр Маркелов, Наталия Богомолова, Елена Малашенкова.

При этом коллегия отмечает, что на дату приоритета оспариваемой регистрации аудиовизуальные произведения «Возвращение блудного попугая, выпуск № 1» (1984 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 2» (1987 г.), «Возвращение блудного попугая, выпуск № 3» (1988 г.) были известны широкому кругу потребителей, в силу того, что указанные произведения входят в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей киностудией в СССР.

Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является такой популярный герой, как «Кот».

Известность указанных мультипликационных произведений и их персонажа на протяжении многих лет подтверждается сведениями, опубликованными на сайтах, посвященных кино и мультипликации, например, [https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/best\\_of\\_soyuzmultfilm/?ysclid=19eaz27ofx315890559](https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/best_of_soyuzmultfilm/?ysclid=19eaz27ofx315890559), иллюстрирующими высокие рейтинги мультипликационного фильма «Возвращение блудного попугая» [10].

Учитывая, что мультипликационные фильмы «Возвращение блудного попугая» и их персонаж «Кот» широко известны российскому потребителю, то потребители, заинтересованные в приобретении и использовании товаров 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации, связывают изображение кота, воспроизводящего индивидуализирующие характеристики внешнего вида персонажа названных выше мультипликационных фильмов, именно с персонажем этих произведений - «Котом».

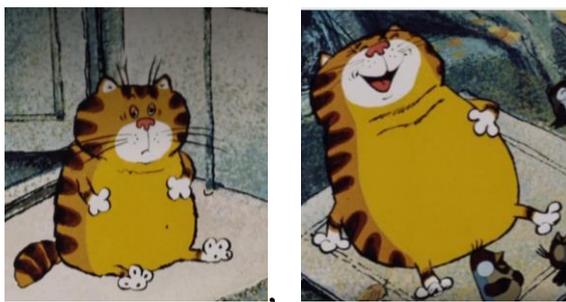
Персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Таким образом, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме

(формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Действующее лицо произведения при этом охраняется как персонаж произведения, если оно обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

Воспроизведением персонажа признается не только использование текста, содержащего описание персонажа, или конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), но и использование индивидуализирующих характеристик персонажа (деталей образа, характера и (или) 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, на узнаваемость персонажа не влияет является ли этот персонаж куклой или рисованным изображением).



Образ персонажа «Кот», являющегося персонажем мультипликационных фильмов «Возвращение блудного попугая, выпуски №1-№3», имеет свои индивидуализирующие признаки:

- большая голова плавно переходящая в округлое туловище, большой рот, маленькие узко посаженные вперёдсмотрящие глаза с выделенными зрачками, тонкие передние и задние лапы с белыми подушечками, на конечностях по три выделенных пальца, пушистый хвост, на светло-коричневом теле имеются темные полосы.

- мимика и жесты: малоподвижен, всем видом и позами тела выражает довольство и вальяжность, но может выражать и иные эмоции, например, удивление.

Следовательно, данный персонаж обладает такой совокупностью признаков, которые делают его оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев.

Сопоставительный анализ динамического образа персонажа «Кот» мультипликационных фильмов «Возвращение блудного попугая, выпуски №1-№3»



( и изобразительного элемента (



) оспариваемого товарного знака показал, что изображение кота оспариваемого товарного знака узнаваемо как персонаж названного выше аудиовизуального произведения «Возвращение блудного попугая, выпуски №1-№3», поскольку совпадают характерные индивидуализирующие черты данного персонажа: телосложение (туловище, голова, уши, нос, рот, глаза, лапы), поза (кот сидит), мимика (улыбающийся рот).

Указанное свидетельствует о том, что в изобразительном элементе оспариваемого товарного знака сохранены характерные черты персонажа «Кот» мультипликационных фильмов «Возвращение блудного попугая, выпуски №1-№3», в связи с чем данный изобразительный элемент может быть воспринят как названный персонаж, авторское право на которое возникло ранее даты (14.12.2005) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю оспариваемого товарного знака исключительных авторских прав на персонаж «Кот» мультипликационных фильмов «Возвращение блудного попугая, выпуски №1-№3».

Довод правообладателя относительно того, что доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке занимает словесный элемент «Молочные продукты ПУШКИНОГОРЬЯ» и изобразительный элемент в виде дерева, которые в данном случае несут основную различительную способность, не может быть признан убедительным, так как словесный элемент «Молочные продукты» является неохранным элементом, словесный элемент «ПУШКИНОГОРЬЯ» может быть воспринят как указание на место производства товаров (что также подтверждается доводами правообладателя), в силу того, что местом его нахождения является Пушкиногорский район и, следовательно, является слабым элементом. Что касается изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения дерева, то указанный изобразительный элемент может быть признан оригинальным, вместе с тем, изображение «Кота», который как было указано выше, воспроизводит изображение широко известного персонажа мультипликационных фильмов «Возвращение блудного попугая», в связи с чем, в рассматриваемом случае именно изображение «Кота» акцентирует и привлекает на себе внимание потребителей и является индивидуализирующим элементом.

Сведения правообладателя о том, что он является известным производителем молочной продукции и осуществляет свою деятельность с 2002 года, приняты во внимание, однако не могут повлиять на выводы коллегии о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Кроме того, исходя из представленных сведений о наградах [12], не следует, что продукция, производилась под оспариваемым товарным знаком.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия признает утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона, правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324836 недействительным полностью.**