


## 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) 19.03.2015, поданное ООО «БРЕНДМАРКЕТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281072, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №281072 с приоритетом от 28.06.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.01.2005 в отношении товаров 03, 06, 08, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Здесенко Андрея Валериевича, Украина (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №281072 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ФРЕКЕН БОК», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения женщины. Словесный и изобразительный элементы заключены в фигурную рамку. Знак охраняется в черном, белом, коричневом, зеленом, желтом, синем, красном, оранжевом цветом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.03.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281072, поскольку имеет исключительную лицензию на использование при производстве и распространении продукции частей аудиовизуального произведения - мультипликационного фильма «Карлсон вернулся» (Киностудия «Союзмультфильм» 1970 г.), а именно: зафиксированного в визуальном ряде персонажа «Фрекен Бок», представляющего собой динамические рисованные образы этого персонажа в совокупности его внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики и пр. Регистрация товарного знака по свидетельству №281072 нарушает его исключительные права, т.к. каких-либо прав на использование персонажа «Фрекен Бок» для регистрации оспариваемого товарного знака правообладателю предоставлено не было;

- в соответствии со статьями 475, 486 Гражданского Кодекса РСФСР, действовавшего в период создания мультфильмов, первоначальное авторское право на этот и другие мультфильмы признавалось за Киностудией «Союзмультфильм» как предприятием, осуществившим их съемку. Мультипликационный фильм «Карлсон вернулся» был создан Киностудией «Союзмультфильм» в 1970 г. по сценарию Бориса Ларина. С автором сценария заключался договор, по которому Киностудия «Союзмультфильм» получила права на использование сценария (содержащего и наименование персонажа «Фрекен Бок») для создания мультфильма. Над созданием визуального образа персонажа Фрекен Бок работал А.Савченко, Б.Степанцев, художник-постановщик Ю.Бутырин, художники: В.Харитоновна, С.Скребнева, О.Киселева, В.Гилярова, И.Светлица, З.Кредушинская, художники-мультипликаторы:

Анатолий Петров, Юрий Бутырин, Виктор Шевков, Рената Миренкова, Галина Барина. Все эти лица (включая А.Савченко) являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- в соответствии с Указом Президента РФ от 04.04.2001 г. N389 «О реорганизации федеральных государственных киностудий», а также Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 16.01.2003 N74-р «О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Киностудия «Союзмультфильм» из состава Федерального государственного унитарного предприятия «Киностудия «Союзмультфильм» было выделено ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», а само Федеральное государственное унитарное предприятие «Киностудия «Союзмультфильм» (осуществлявшее производство мультфильма) переименовано в ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» с сохранением за ним всех исключительных прав. Во исполнение Приказа Министерства Культуры Российской Федерации N 621 от 09.09.2009 ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» было переименовано в ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция». Таким образом, в настоящее время ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» является единственным первоначальным обладателем исключительных прав на мультипликационные фильмы, созданные Киностудией «Союзмультфильм» до 03.08.1992;

- таким образом, ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» является единственным обладателем исключительного права и на персонажи мультипликационных фильмов, созданных до 03.08.1992. Только ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» вправе распоряжаться мультфильмами и их персонажами, в т.ч. использовать в любой форме и любым непротиворечащим закону способом, а также разрешать или запрещать другим лицам такое использование. ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» Договором №01-МД/10 от 22.03.2010 данные права на

исключительной основе предоставило ООО «Нью Стайл», которое в свою очередь на основании договора №27/04/2012 от 27.04.2012 предоставило их лицу, подавшему возражение;

- визуальное сопоставление персонажа «Фрекен Бок» в мультфильме



«Карлсон вернулся» и на товарном знаке по свидетельству



№281072 свидетельствует о том, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают изображения позы и характерные черты персонажа, мимики, костюма.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281072 недействительным в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

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

- распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству №281072 – [1];
- копия Договора №27/04/2012 от 27.04.2012 и приложение №1 к нему – [2];
- копия Лицензионного договора №01-МД/10 от 22.03.2010 и приложение №1 к нему – [3];
- DVD диск с мультфильмом «Карлсон вернулся» – [4].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, поступившего 19.03.2015, представил отзыв и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не имеет заинтересованности в подаче данного возражения, поскольку им не представлены доказательства производства товара и соответственно отчисления авторского вознаграждения, что необходимо для

действительности предоставленной лицензии, полученной по сублицензионному договору. По мнению правообладателя, представленный лицом, подавшим возражение, Договор является недействительным (в настоящее время инициирован процесс признания его недействительным в судебном порядке);

- действительно, киностудии как предприятию, осуществляющему съемку мультфильма, принадлежит право на это аудиовизуальное произведение, в соответствии с абзацем 1 статьи 486 Гражданского Кодекса РФ;

- однако с авторами рисованных персонажей, учитывая, что мультфильм является рисованным произведением, киностудия договор не заключала и право на использование персонажей в отдельности не получала;

- несмотря на то, что авторы были сотрудниками киностудии, за ними четко закреплены их авторские права в соответствии с действовавшим на момент создания произведения законодательством:

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что права авторов на персонаж «Фрекен Бок» принадлежат ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» (не представлен договор, подтверждающий передачу прав на использование персонажей рисованного мультфильма);

- правообладатель ставит под сомнение, что именно ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» является единственным первоначальным обладателем исключительных прав на мультфильмы, созданные до 03.08.1992, поскольку в 2013 году прекращена деятельность ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» путем реорганизации в форме преобразования (в форме присоединения к Госфильмофонду России) на основании распоряжения Правительства РФ от 20.03.2012 за № 380-р г. При этом реорганизуемое юридическое лицо прекращает свое существование, а к созданному юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. Лицом, подавшим возражение, не представлен данный передаточный акт, который мог бы служить основанием для того, чтобы считать лицензионный договор действительным;

- также правообладатель считает, что действия ООО «БРЭНДМАРКЕТ» по оспариванию товарного знака №281072 являются злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса;

- кроме того, правообладатель отмечает, что согласно Авторскому договору Бутырин Ю.А. предоставил ООО «Биосфера Полимер» исключительное право на использование произведения изобразительного искусства, а именно рисованного изображения персонажа «Фрекен Бок» в мультипликационных фильмах «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся», согласно Лицензионному договору ООО «Биосфера Полимер» предоставило, полученное исключительное право ООО «Биосфера Сервис», которое впоследствии по Лицензионному договору передало их Здесенко А.В. (правообладателю).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №281072.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет о судебном деле по персонажу мультфильма «Винни Пух и все, все, все» – [5];

- распечатка Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.03.2012 № 380-р г. – [6];

- Выписка из ЕГРЮЛ по ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» – [7];

- распечатка публикации с сайта «Новая газета» (письмо авторов Президенту и Председателю Правительства Российской Федерации) – [8];

- Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «БРЭНДМАРКЕТ» – [9];

- копия Договора №7/АВ от 01.01.2014, заключенного между ФГУП «ТПО Киностудия «Союзмультфильм» и Бутыриным Ю.А. и приложение к нему – [10];

- распечатка статьи «Вини-пух и все-все-все» из журнала «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права» - №10-2003г. – [11];

- копия Авторского договора от 06.07.2015, заключенного между Бутыриным Ю.В. и ООО «Биосфера Полимер» – [12];

- копия Лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения изобразительного искусства от 08.07.2015, заключенного между ООО «Биосфера Полимер» и ООО «Биосфера Сервис» – [13];

- копия Лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения изобразительного искусства от 08.07.2015, заключенного между ООО «Биосфера Сервис» и Здесенко А.В. – [14].

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило пояснения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обладателем исключительного авторского права на мультипликационные фильмы в настоящее время является ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (до переименования – ФГУП «Фильмофонд киностудия «Союзмультфильм»), которое предоставило лицу, подавшему возражение, право на использование соответствующих объектов авторского права. При этом правообладатель не предоставил каких-либо доказательств законного использования персонажа «Фрекен Бок».

В подтверждение изложенного лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- копия Решения Московского Городского суда от 10.07.2013 по делу № 7-1646 (об административном правонарушении) – [15];

- копия архивной справки Федерального архивного агентства ФКУ РГАЛИ за №679/5-5 от 07.09.2015, содержащей сведения о работе Савченко А.М. на киностудии «Союзмультфильм» – [16];

- копия архивной справки Федерального архивного агентства ФКУ РГАЛИ за №963/5-5 от 01.10.2008, содержащей сведения о личном составе киностудии «Союзмультфильм» – [17];

- распечатка с сайта «Система КонсультантПлюс» (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2009 №621 «О переименовании ФГУП

«Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» и об утверждении новой редакции устава – [18];

- обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав – [19];

- приложение №2 к Лицензионному договору №01-МД/10 от 22.03.2010 – [20];

- копия Решения Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-90089/15 от 03.12.2015 – [21];

- копия Пояснений по существу исковых требований ООО «Брендмаркет» (по делу №А40-90089/15) – [22];

- копия Возражения на дополнение к отзыву на исковое заявление ООО «Билла» по иску ООО «Брендмаркет» (дело №А40-90089/15-12-582) с приложениями – [23].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.10.2015, со стороны правообладателя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов, имеющих значение для рассматриваемого возражения (устно было отмечено, что в судебном порядке правообладателем будет оспариваться правомерность представленных лицом, подавшим возражение, документов [2, 3], в связи с чем необходимо дождаться судебного решения).

Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, коллегия руководствовалась следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в частности, с государственной регистрацией, подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, осуществляется в административном порядке.

При рассмотрении настоящего возражения, коллегия оценивала правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку с учетом тех



обстоятельств и материалов, которые имели место на дату принятия решения о государственной регистрации данного товарного знака.

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

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 (28.06.2002) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №281072 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) и Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями от 19 июля 1995 г.), (далее – Закон об авторском праве и смежных правах).

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 пункту 1 статьи 6 Закона об авторском праве и смежных правах авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона об авторском праве и смежных правах авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.


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 возражения ООО «БРЭНДМАРКЕТ» имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, для чего осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию, а именно получило исключительную лицензию на использование при производстве и распространении продукции, однородной товарам и услугам оспариваемой регистрации, визуального образа персонажа Фрекен Бок мультипликационного фильма «Карлсон вернулся» [2,3].

Учитывая изложенное, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281072 по основанию пункта 2 статьи 7 Закона.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №281072 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ФРЕКЕН БОК», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения

женщины. Словесный и изобразительный элементы заключены в фигурную рамку.

Из материалов возражения усматривается, что авторские права на изображение персонажей из аудиовизуального произведения «Карлсон вернулся» были созданы 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 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Согласно материалам, представленным лицом, подавшим возражение, изображение персонажа Фрекен Бок является известным персонажем популярного советского мультфильма «Карлсон вернулся», созданного творческим трудом группой

художников, в частности, Ю.Бутыриным и А.Савченко (указанное правообладателем не оспаривается).

Премьера мультфильма «Карлсон вернулся» состоялась в 1970 году на киностудии Союзмультфильм.

Сопоставительный анализ изображения персонажа Фрекен Бок из мультфильма «Карлсон вернулся» и оспариваемого товарного знака показал, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают характерные черты персонажа (лицо, прическа, тело), изображения позы, мимики и костюма [4].

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой переработанное произведение (изображение Фрекен Бок из мультфильма «Карлсон вернулся»), авторское право на которое возникло ранее даты (22.06.2002) приоритета оспариваемого товарного знака.

Норма пункта 2 статьи 7 Закона устанавливает возможность регистрации товарного знака в данном случае при наличии согласия обладателя авторских прав или его правопреемников на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на имя правообладателя.

Поскольку в материалах заявки отсутствует соответствующее согласие от авторов или иного правообладателя, у коллегии имеются основания для удовлетворения возражения, поступившего 19.03.2015.

В отношении представленных правообладателем Авторского договора – [12] и Лицензионных договоров о предоставлении права использования Произведения изобразительного искусства [13, 14] коллегия отмечает следующее.

Представленные документы не могут служить доказательством подтверждения согласия обладателя авторских прав или его правопреемников на регистрацию произведения (рисованного изображения персонажа Фрекен Бок) в качестве товарного знака на имя правообладателя, поскольку предметом указанных договоров является лишь предоставление исключительного права на использование указанного произведения на производимой продукции. Кроме

того, коллегия отмечает, что данные договоры заключены в июле 2015 года, т.е. значительно позже даты приоритета оспариваемой регистрации.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона правомерным.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что действия лица, подавшего возражение, по оспариванию товарного знака №281072 являются злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса, следует отметить, что в рамках административного разбирательства данный факт не может быть установлен.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281072 недействительным полностью.**