

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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. №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537553, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2013722048 с приоритетом от 28.06.2013 зарегистрирован 20.03.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №537553 в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «СК-Трейд», 603064, г. Нижний Новгород, пр-д Восточный, 5, информация о чем была опубликована 25.04.2015 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №8/2015. В соответствии с договором о распоряжении исключительным правом на товарный знак №РД0233494, зарегистрированным Роспатентом 05.10.2017, исключительное право на товарный знак по свидетельству №537553 было отчуждено на имя Общества с

ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура», 603064, г. Нижний Новгород, пр-д Восточный, д.5, лит. В, оф.12 (далее – правообладатель).

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №537553 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

При этом доводы поступившего возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака тождественен названию аудиовизуального произведения – мультфильма «Умка» (обнародован в 1969г.) и названию персонажа «УМКА» мультфильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970г.), правом использования которыми обладает лицо, подавшее возражение;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №176047, поскольку обладает исключительной лицензией на использование вышеупомянутых мультфильмов (лицензионные договоры №01/СМФ-Л от 27.03.2020 и №02/СМФ-Л от 27.03.2020) и его правомочия затронуты регистрацией товарного знака по свидетельству №537553;

- в пункте 1 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса (утвержден 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;

- 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;

- согласно статье 486 Гражданского Кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР 1964 года), действовавшего в период производства упомянутых мультфильмов, 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 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса указывают, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие;

- авторское право киностудии на мультфильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 09.07.1993 №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве и смежных правах), однако срок его действия был сокращен до 50 лет, а затем продлен до 70 лет;

- статья 6 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Кодекса» прямо указывает, что авторское право юридических лиц, возникшее до 03.08.1993, то есть до вступления в силу 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 четвёртой Кодекса, а 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 (1936г.) и до перехода на арендные отношения (1989г.);

- 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», 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 ООО «Созмультфильм» были заключены указанные выше лицензионные договоры, предусматривающих предоставление исключительных лицензий;

- упомянутые исключительные лицензии предусматривают приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование следующих анимационных

фильмов (и их элементов): «Умка» (режиссеры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев, композитор Евгений Крылатов) и «Умка ищет друга» (режиссеры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев, композитор Евгений Крылатов);

- объём прав, полученных ООО «Союзмультфильм» по лицензионным договорам №01/СМФ-Л от 27.03.2020 и №02/СМФ-Л от 27.03.2020, включает в себя право на использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том числе персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.);

- между тем, ни ООО «Союзмультфильм», ни ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и их правопреемники не давали разрешение правообладателю оспариваемого товарного знака использовать имя персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.);

- в рассматриваемом случае аудиовизуальные произведения - мультипликационные фильмы «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) являются известными объектами авторского права, поскольку известны широкому кругу потребителей по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака, входят в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей мультипликационной студией в СССР, на общеизвестный характер названия данных мультфильмов и отсутствие необходимости доказывания этого факта указал Суд по интеллектуальным правам в решении от 27.10.2021 по делу №СИП-626/2021;

- в заключении №135-2021 от 25.10.2021, подготовленном ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук», указано, что обозначение «Умка» у современных российских потребителей – адресатов различных товаров и услуг (повседневного пользования и специфического, узконаправленного назначения), вызывает устойчивые ассоциативные связи, связанные с мультфильмами из их детства, а именно: «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.).

- мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» неоднократно отмечались в рейтингах лучших советских и российских мультфильмов, имеют высокие рейтинги пользователей на основных Интернет-сервисах, посвященных кино и мультипликации, в частности «kinopoisk.ru» и «imdb.com», персонажу «Умке» из мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) были посвящены памятники, размещенные в российских городах: Кемерово, Абакан, Каменск-Уральский;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» работали режиссёры Владимир Попов и Владимир Пекарь, художники Дмитрий Анпилов, Лера Рыбчевская, Ольга Орлова, Виктор Шевков, Марина Рогова, Лидия Модель, Сергей Маракасов, Геннадий Сокольский, которые являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- мультфильмы «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) на постоянной основе размещены на сервисе PREMIER и доступны для обозрения (<https://premier.one/show/umka>; <https://premier.one/show/rtv-umka-ischet-druga>);

- правомерность вышеизложенной позиции подтверждается многочисленной практикой Суда по интеллектуальным правам и Роспатента применительно к иным обозначениям, включающим состав названия мультфильмов, имена и образы персонажей.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537553 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлены следующие документы (копии):

- (1) Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству №537553;
- (2) Распечатка материала из Википедии «Умка»;
- (3) Распечатка материала из Википедии «Умка ищет друга»;

(4) Договор №464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», от 29.12.2011;

(5) Приложение №1 к договору № 464/12 от 29.12.2011 (выдержки в части мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»);

(6) Лицензионный договор №01/СМФ-Л от 27.03.2020;

(7) Приложение №1 «Термины и определения» к лицензионному договору №01/СМФ-Л от 27.03.2020;

(8) Приложение №2 «Условия лицензии» к лицензионному договору №01/СМФ-Л от 27.03.2020;

(9) Приложение №3 «Объекты лицензирования» к Лицензионному договору №01/СМФ-Л от 27.03.2020 (выдержки в части мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»);

(10) Лицензионный договор №02/СМФ-Л от 27.03.2020;

(11) Приложение №1 «Термины и определения» к лицензионному договору №02/СМФ-Л от 27.03.2020;

(12) Приложение №2 «Условия лицензии» к лицензионному договору №02/СМФ-Л от 27.03.2020;

(13) Приложение №3 «Объекты лицензирования» к лицензионному договору №02/СМФ-Л от 27.03.2020 (выдержки в части мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»);

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

(15) Распоряжение Министерства имущественных отношений РФ №74-р от 16.01.2003;

(16) Приказ Министерства культуры РФ №621 от 09.09.2009;

(17) Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 по делу №СИП-626/2021;

(18) Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021;

(19) Заключение №135-2021 от 25.10.2021, выполненное ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук»;

(20) Распечатка с сайта СМИ «РИА НОВОСТИ», дата новости 01.03.2021;

(21) Распечатка с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильма «Умка»;

(22) Распечатка с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильма «Умка ищет друга»;

(23) Распечатка с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильма «Умка»;

(24) Распечатка с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильма «Умка ищет друга»;

(25) Распечатка с сайта СМИ «Сибдепо», дата новости 31.08.2009;

(26) Распечатка с сайта ИАП «ARCTICuniverse», дата новости 07.09.2013;

(27) Распечатка с сайта СМИ «KU99.RU», дата новости 01.06.2017.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №537553 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не доказана заинтересованность в подаче настоящего возражения, поскольку 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, в случае же, если обладателем исключительной лицензии самостоятельно оспаривается предоставление правовой охраны иным результатам интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, к участию в деле привлекается правообладатель, подача настоящего возражения является недобросовестным действием со стороны ООО «Союзмультфильм»;

- анализ оспариваемого товарного знака с мультипликационными фильмами «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонажем белым медвежонком «УМКА», показал, что авторское право на слово «УМКА» у ООО «Союзмультфильм» или ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» отсутствует, поскольку это слово было введено в оборот задолго до даты создания этих мультфильмов;

- словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака является лексической единицей русского языка, означающее «самец белого медведя», используется в разных областях деятельности, известно широкому кругу лиц именно в значении животного «белый медведь», широко используется в литературной и устной речи, является названием или входит в название известных литературных, музыкальных и других произведений, а также в имена героев или персонажей произведения;

- значение слова «умка» (умка – самец белого медведя у народов севера) содержится в Корякско-русском словаре, изданного в 1960 году тиражом 100000 экз.;

- доступна информация о пьесе Сельвинского И.Л. «Умка – Белый Медведь», изданной в 1935 году и хранящейся на сайте Российской государственной библиотеки <https://www.rsl.ru/>;

- согласно заключению лингвиста №324 от 26.01.2022, выполненного ООО «Центр лингвистической и психологической экспертизы» установлено, что слово «УМКА» имеет корякское происхождение и вошло в лексический состав русского языка ранее 1960 года, поскольку упоминается в Толковом словаре Ожегова в 1949 году;

- слово «Умка» используется в названиях кораблей Северного морского флота и морской спасательной службы ФА «Росморречфлот Минтранса Российской Федерации; Умка - пригород Белграда, Умка - река в Удмуртии, правой приток реки Кеп;

- результаты запроса слова «УМКА» в сети Интернет содержит несколько десятков произведений, авторами которых параллельно являются разные лица, например, книга «Умка» автора Ю.Я. Яковлева (1969г.); произведение «Капитан

Умка» автора Ю.С. Рытхау, а также рассказ «Умка», который входит в сборник «Как искали Полярный круг» (1978г.) и используется в романе «Самые красивые корабли (1967г.); пьеса Сельвинского И.Л. «Умка – Белый Медведь» (1935г.); Толковый словарь Ожегова (1949г.);

- частично указанные выше доказательства имеются в распоряжении коллегии и были рассмотрены в составе материалов по возражениям ООО «Белая Мануфактура», поступивших в 2021 году, против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №682100, №774316, №797626 по возражениям ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»;

- согласно судебной практике заявитель, обращающийся за защитой прав именно на персонажа как часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности;

- сопоставительный анализ образа медвежонка Умки и являющегося персонажем мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга», обладающего набором признаков, создающих его индивидуализацию и узнаваемость, и стилизованного изображения головы медвежонка оспариваемых товарных знаков ООО «Белая Мануфактура» показал, что спорное изображение разительно отличается и не узнаваемо как персонаж указанных выше аудиовизуальных произведений, поскольку не совпадают характерные черты персонажа: внешний вид, мимика (отсутствие бровей, круглые глаза, носик ромбовидной формы, розовые ушки и щечки);

- указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак сходен только с названием аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга», но различаются с изображением персонажа медвежонком Умка, а слово Умка заимствовано авторами аудиовизуальных произведений из диалекта народов Севера и раннего творчества других авторов, не является фантазийным, введено в разговорную речь и оборот задолго до возникновения авторских прав на произведения и не является результатом творческого труда автора.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537553.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы (копии):

(28) Выдержка из «Корякско-Русский словарь», издание 1960г., 100 000 экз.;

(29) Заключение лингвиста №324 от 26.01.2022, выполненного ООО «Центр лингвистической и психологической экспертизы» с документами на эксперта;

(30) Письмо Российской государственной библиотеки (РГБ) в отношении хранения в ней издания «Умка Белый медведь» Сельвинский И.Л., Москва, «Художественная литература», 1935г. 5000 экз., Собрание сочинений в 6 томах, 1973г., том 4 «Путешествие по Камчатке: Умка Белый медведь, Арктика» Сельвинский И.Л., 50 000 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.06.2013) оспариваемого товарного знака по свидетельству №537553 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Исходя из положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, 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 его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 ООО «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что на дату подачи возражения данное юридическое лицо обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970г.) на основании лицензионных договоров (6) - (13), заключенных с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», которое в свою очередь является обладателем исключительных прав на указанные выше мультфильмы и на персонаж указанных произведений - белого медвежонка по имени Умка.

Словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака тождественен названию мультипликационного фильма «Умка» (обнародован в 1969г.) и имени

персонажа (белый медвежонок по имени Умка) мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970г.).

Данная позиция соотносится с пунктом 1 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденного Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4, в котором 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, а также выводами Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-626/2021, согласно которым Киностудия «Союзмультфильм» является обладателем исключительных прав на указанные выше мультипликационные фильмы и на персонаж указанных произведений - белого медвежонка по имени Умка.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №535553 с приоритетом от 28.06.2013 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде стилизованной головы белого медвежонка, на который наложено изображение синей ленты со словесным элементом «Умка», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №535553 предоставлена в отношении широкого перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» и «Умка ищет друга» возникло в 1969 и в 1970 гг. соответственно, т.е. в период действия ГК РСФСР 1964 года.

Согласно статье 475 ГК РСФСР 1964 года 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 1964 года 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.

Согласно материалам возражения (2), (3) в результате творческого труда на киностудии Союзмультфильм были созданы аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» (обнародован в 1969 году) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 году). Мультфильмы доступны к обозрению на сервисе PREMIER (<https://premier.one/show/umka>; <https://premier.one/show/rtv-umka-ischet-druga>).

В создании аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» принимали участие режиссеры-художники Владимир Пекарь, Владимир Попов, художники Дмитрий Анпилов, Лера Рыбчевская, Ольга Орлова, Виктор Шевков и др. в порядке служебного задания.

В настоящее время согласно договору (4), (5) обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, а также их части является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм». Указанный факт подтвержден постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу №СИП-626/2021.

Представленные лицензионные договоры (6) – (13) свидетельствуют о том, что ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия

«Союзмультфильм» предоставило ООО «Союзмультфильм» (лицу, подавшему возражение) исключительное право на использование мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970г.).

Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является такой популярный герой, как белый медвежонок по имени Умка.

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.

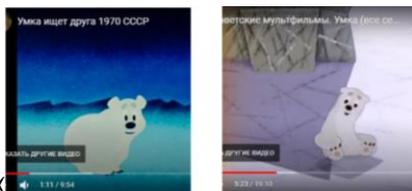
Действующее лицо произведения при этом охраняется как персонаж произведения, если оно обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) 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).

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №601908 показал, что его индивидуализирующим словесным элементом является обозначение «Умка», которое тождественно названию мультфильма «Умка» (1969г.) и имени персонажа мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) - белого медвежонка по имени Умка.

Кроме того, оспариваемый товарный знак также включает изображение белого медвежонка. При этом сопоставительный анализ динамического образа медвежонка Умки из мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) –



», обладающего набором признаков, создающих его индивидуальность и узнаваемость, и изобразительного элемента оспариваемого



товарного знака «» показал, что это спорное изображение может быть воспринято, как персонаж указанных выше аудиовизуальных произведений, поскольку совпадают характерные черты персонажа: внешний вид (круглая голова белого медвежонка с округлыми щеками, мимика (круглые глаза, носик овальной формы).

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак сходен с названием аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» и узнаваемым персонажем медвежонком по имени Умка, авторское право на которое возникло ранее даты (28.06.2013) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №535553.

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю исключительных авторских прав на названия аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» и персонажа - белого медвежонка Умки, как части аудиовизуальных произведений.

Необходимо указать, что при рассмотрении настоящего спора необходимо учитывать требование законодательства об известности объекта авторского права на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи следует констатировать, что Суд по интеллектуальным правам в решении от 27.10.2021 по делу №СИП-626/2021 (17) указал на наличие широкой известности аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга», и отметил, что данные мультфильмы входят в золотую коллекцию фильмов киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей мультипликационной студией СССР.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу №СИП-626/2021 (18) отмечается, что вышеизложенные обстоятельства носят общеизвестный характер и не нуждаются в доказывании.

Вместе с тем в подтверждение указанного тезиса лицом, подавшим возражение, представлены ряд документов, среди которых Заключение №135-2021 от 25.10.2021, выполненное ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» (19). Полученные данные Заключения свидетельствуют о том, что обозначение «УМКА» у 98% респондентов - потребителей различных товаров и услуг (повседневного пользования и специфического, узконаправленного назначения) вызывает выраженные ассоциативные связи с мультфильмами из их детства, а именно: «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.).

Кроме того, коллегия отмечает, что согласно информации, опубликованной 01.03.2012, в открытых и общедоступных источниках информации, а именно на сайте РИА Новости (20), на торжественной церемонии открытия XVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале в список «Золотой сотни» российских мультфильмов, созданных за 100 лет, вошел мультфильм «Умка». При этом,

несмотря на то, что данная информация опубликована после даты приоритета оспариваемой регистрации, указанное свидетельствует о длительной популяризации среди взрослых и детей и известности указанных мультипликационных фильмов, как на дату приоритета оспариваемой регистрации, так и после.

Мультфильмы «Умка» и «Умка ищет друга» имеют высокие рейтинги пользователей на основных Интернет-сервисах, посвященных кино и мультипликации, в частности «kinopoisk.ru» и «imdb.com» (21) - (24). Персонажу Умке были посвящены памятники, размещенные в российских городах: Кемерово, Абакан, Каменск-Уральский (25) – (27).

Таким образом, представляется очевидным, что созданные еще во времена СССР мультфильмы «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) получили широкую известность у российского потребителя до даты (28.06.2013) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №535553.

Что касается довода правообладателя относительно того, что название мультфильма «Умка» и персонажа мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» не являются самостоятельным объектом авторского права, представляют собой результат творческого труда, не уникально, не является новым, в силу того, что слово УМКА» является значимым словарным словом и широко используется в литературной речи (28) – (30), то необходимо принять во внимание следующие обстоятельства.

В рассматриваемом случае, как было указано выше, мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонаж - белый медвежонок по имени Умка, который является одним из главных персонажей данных мультфильмов и имя которого содержится в названиях указанных мультфильмов, до даты приоритета оспариваемого товарного знака были известны широкому кругу потребителю (как детям, так и взрослым), а словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака тождественен названию мультипликационного фильма «Умка» и имени персонажа мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» - белому медвежонку по имени Умка.

При этом представленные правообладателем сведения об использовании слова «Умка» в иных случаях (28) – (30) не опровергает довод об известности мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонажа – белого медвежонка по имени Умка, и ассоциировании оспариваемого товарного знака «УМКА» с этим мультфильмом и персонажем.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №537553 положениям, предусмотренным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Вышеизложенные доводы согласуются с практикой Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению возражений о нарушенном авторском праве «Союзмультфильм» применительно к иным обозначениям, включающим в себя названия мультфильмов, имена и образы персонажей: решение от 09.12.2019 по делу № СИП-452/2019 («Ну, погоди!»); решение от 03.10.2019 по делу №СИП-453/2019, оставленное без изменения постановлением от 07.02.2020 по этому же делу («Ну, погоди!»); решение от 11.07.2017 г. по делу №СИП-150/2017, оставленное без изменения постановлением от 05.10.2017 по этому же делу («Кот Матроскин»); решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2017 делу №СИП-218/2017, оставленное без изменения постановлением от 30.10.2017 по этому же делу («Кот Матроскин»); решение от 11.07.2017 по делу №СИП-219/2017 («Кот Матроскин», «Дядя Фёдор» и «Пёс Шарик»); решение от 11.07.2017 по делу №СИП-220/2017 («Почтальон Печкин»); решение от 11.07.2017 по делу №СИП-221/2017 («Почтальон Печкин»); решение от 22.01.2018 по делу № СИП-504/2017, оставленное без изменения постановлением от 21.05.2018 по этому же делу и определением Верховного суда от 23.08.2018 г. № 300-ЭС18-12114 («Винни-Пух»); решении от 27.10.2021 по делу №СИП-626/2021, оставленное в силе постановлением от 28.03.2022 по этому же делу.

Что касается довода правообладателя о недобросовестности действий ООО «Союзмультфильм» по подаче настоящего возражения, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, поскольку установление наличия подобного

факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом в установленном порядке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537553 недействительным полностью.