

## 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 23.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493206, при этом установлено следующее.



Комбинированный товарный знак «» по свидетельству №493206 с приоритетом от 30.08.2011 – (1) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.08.2013 на имя Общества с ограниченной ответственностью "АльтерВЕСТ XXI век", 143396, Московская область, Наро-Фоминский р-н, д. Губцево, ул. Дорожная, 1, в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В настоящее время, согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору от 27.07.2021 №РД0370322 в

отношении всех товаров правообладателем указанного товарного знака является Микешин Дмитрий Иванович, 606446, Нижегородская обл., г. Бор, ж/р Паново, ул. Посадская, д. 8 (далее – правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №493206 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО», который представляет собой наименование места действия «Деревня Простоквашино» мультипликационных фильмов серии «Простоквашино» и сходен до степени смешения с названиями мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», а также изобразительный элемент сходный с внешним видом персонажа этих мультфильмов – «Корова Мурка»;

- использование названий мультипликационных фильмов, их места действия и воспроизведение внешнего вида персонажа из мультипликационных фильмов, является нарушением прав ООО «Союзмультфильм»;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 493206 ввиду нижеследующего:

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

- при этом ни ООО «Союзмультфильм», ни ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ни их правопреемники не давали разрешение ИП Микешину Д.И. или ООО «АльтерВЕСТ XXI век» (предыдущий правообладатель оспариваемого товарного знака) использовать название и место действия мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в

Простоквашино» (1984 г.), внешний вид персонажа «Корова Мурка» этих мультфильмов;

- 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 названиям 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» является обладателем исключительных лицензий на использование мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.) на основании Лицензионного договора № 01/СМФ-Л от 27.03.2020, его правомочия по использованию данных объектов затронуты регистрацией товарного знака по свидетельству № 493206, следовательно, ООО «Союзмультфильм» может быть признано лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- в силу статьи 1259 Кодекса самостоятельными объектами авторских прав наряду с литературными и сценарными произведениями являются аудиовизуальные произведения.

- обладателем исключительного права на название и на персонажа мультипликационного фильма является обладатель исключительного права на мультипликационный фильм, т.е. на все произведение в целом;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 493206 нарушает права ООО «Союзмультфильм», т.к. каких-либо прав на использование части названий, наименования места действия вышеуказанных мультфильмов, а также внешнего вида персонажа «Корова Мурка» для регистрации товарного знака ни Микешину Дмитрию Ивановичу, ни ООО «АльтерВЕСТ XXI век» (предыдущий правообладатель Товарного знака) предоставлено не было;

- 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 четвёртой 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 четвёртой 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, был заключен указанные выше лицензионный договор [4], предусматривающий предоставление исключительной лицензии;

- лицензионный договор предусматривает приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование следующих анимационных фильмов (и их элементов): «Трое из Простоквашино» (режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики Н.Ерыкалов, Л.Хачатрян, 1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики Л.Хачатрян, А.Шер, 1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики А.Шер, А.Винокуров, 1984 г.);

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино»

работали режиссёр Владимир Попов, художники-постановщики Николай Ерыкалов и Левон Хачатрян, художники Марина Восканьянц, Эльвира Маслова, Галина Зеброва, Марина Рогова, Рената Миренкова, Дмитрий Анпилов, Сергей Маракасов. В рамках мультфильмов «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» над созданием образов также работали художники-постановщики Аркадий Шер и Александр Винокуров. Все эти лица являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Деревня Простоквашино» сходен до степени смешения с названиями мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.) и также является частью аудиовизуальных произведений, а именно наименованием места действия мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.), а изобразительный элемент оспариваемого товарного знака в виде коровы является воспроизведением внешнего вида одного из действующих лиц мультфильмов серии «Простоквашино» - «Корова Мурка»;

- 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;

- персонаж «Корова Мурка» как динамический образ в мультипликационных фильмах цикла «Простоквашино» обладает следующим набором индивидуализирующих характеристик, а именно:

- голова и телосложение: большое туловище с хвостом, небольшие передние и задние конечности с раздвоенными копытами чёрного цвета, тело белого цвета со светло-коричневыми пятнами, небольшая топорщащаяся холка в верхней точке туловища, средних размеров голова с гиперболизированной носовой частью светло-коричневого цвета, овальными вперёдсмотрящими глазами с выделенными зрачками, изогнутые рога с кончиками вверх, выходящие из растрёпанной копны волос, большие уши под рогами, торчащие в противоположные стороны;

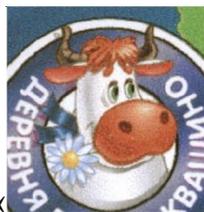
- мимика и жесты: малоподвижна и добродушна, почти всё время что-то жуёт;

- образ и общий вид: в отличие от других персонажей мультфильмов не говорит и почти не находит в себе человеческих черт, оставаясь животным в нарративе мультфильмов;



- анализ персонажа «Корова Мурка» «» мультипликационных фильмов серии Простоквашино и изобразительного элемента в виде коровы



оспариваемого товарного знака «» показывает совпадение указанных индивидуализирующих характеристик, что свидетельствует о том, что это один и тот же персонаж;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что аудиовизуальные произведения «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.) известны широкому кругу потребителей по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Так, названные

мультипликационные фильмы входят в «Золотую коллекцию» фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей мультипликационной студией в СССР;

- при этом обстоятельства широкой известности аудиовизуальных произведений и их персонажа носят общеизвестный характер и не нуждаются в доказывании (часть 1 статьи 69 АПК РФ);

- при широкой известности объекта авторских прав, соответствующие ассоциации между наименованиями мультфильмов, местом их действия, внешним видом персонажа «Корова Мурка» и обозначением по спорной заявке возникают у потребителей различных товаров и услуг, в том числе товаров 30 класса МКТУ, в связи с этим не имеет значения, что ООО «Союзмультфильм» не осуществляет деятельность, однородную деятельности правообладателя;

- кроме того, пункт 9 (1) статьи 1483 Кодекса не содержит такого требования к его применению, как необходимость осуществления правообладателем объекта авторских прав, название, место действия или персонаж которого противопоставлен, деятельности, однородной товарам или услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- ООО «Союзмультфильм» полагает, что правовые позиции, выработанные Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам, применимы в настоящем споре в связи со схожестью обстоятельств.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493206 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 493206;
2. Распечатка материалов из Википедии сведений о мультфильмах «Трое из Простоквашино»; «Каникулы в Простоквашино»; «Зима в Простоквашино»;
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 «Трое из Простоквашино»; «Каникулы в Простоквашино»; «Зима в Простоквашино»);

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 «Трое из Простоквашино»; «Каникулы в Простоквашино»; «Зима в Простоквашино»);

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. Выборка заключений коллегии ППС Роспатента по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам № 418278; № 493476; № 418277; № 457678; №426369;

10. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2017 по делу №СИП-150/2017; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2017 по тому же делу;

11. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2017 по делу №СИП-218/2017; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2017 по тому же делу;

12. Выборка решений Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2017 по делу № СИП-219/2017; по делу № СИП-220/2017; по делу № СИП-221/2017.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, ввиду нижеследующего:

- согласно лицензионному договору №01/СМФ-Л от 27.03.2020 и приложениям к нему правообладателем аудиовизуальных произведений «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.) является ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», в то время как лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительной лицензии на

использование объектов лицензирования в целях осуществления мерчендайзинга на основании лицензионного договора №01/СМФ-Л от 27.03.2020;

- согласно правовому подходу, сформированному судебной практикой Суда по интеллектуальным правам, лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, являются только правообладатели известных в Российской Федерации произведений, а также их правопреемники (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 № С01-209/2017 по делу № СИП-414/2016; постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013; Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2019 по делу № СИП-76/2019);

- согласно положениям пункта № 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 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. Полномочия лицензиатов по защите своих прав в статье 1254 Кодекса носят ограниченный характер;

- данный подход также был поддержан в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4), на положения которого ссылается лицо, подавшее возражение;

- по сути, в указанном Обзоре подтверждены позиции судов относительно статуса лицензиата как заинтересованного лица, и одновременно позиция пункта №79 Постановления Пленума ВС РФ №10 относительно того, что в случае, если нарушением предоставления правовой охраны затрагиваются его правомочия, то он может быть заинтересованным лицом;

- следовательно, при определении заинтересованности лица, подавшего возражение, необходимо руководствоваться не самим фактом наличия

лицензионных договоров, а степенью правомочий лицензиата в них и определить, в какой мере товарный знак затрагивает эти правомочия;

- к переданным по лицензионным договорам лицу, подавшему возражение, объектам лицензирования относятся аудиовизуальные и аудио произведения (Приложения №3 к договорам). Следовательно, любые правомочия лицензиата по договору касаются исключительно вопроса использования переданных аудиовизуальных и аудиопроизведений.

- оспариваемый товарный знак не посягает на правомочия лицензиата по использованию объектов лицензирования;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «*мороженное, мороженое фруктовое, пищевой лед*», производителем или распространителем которых лицо, подавшее возражение, не является. В то же время правообладатель оспариваемой регистрации хозяйственную деятельность по распространению аудиовизуальных произведений не ведет. Таким образом, заинтересованность в подаче возражений отсутствует;

- словесный элемент «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО» оспариваемого товарного знака не воспроизводит названия мультфильмов заявителя «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», имеет фонетические и семантические различия по сравнению с указанными названиями;

- название «Простоквашино» не является объектом авторского права, так как не является вымышленным географическим названием, а является распространенным названием населенных пунктов в России, например: деревня Простоквашино, Тонкинский муниципальный округ, Нижегородская обл.; СНТ Простоквашино, поселение Роговское, Москва; СНТ Простоквашино, городской округ Чехов, Московская область; коттеджный поселок Простоквашино, Гостилицкое поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область;

- кроме этого, название «Простоквашино» может ассоциироваться с местом действия: диафильма по повести-сказки «Дядя Федор, пес и кот» (1972 г.); повести-сказки Э.Успенского «Дядя Федор, пес и кот» (1974 г.); трехсерийного мультфильма «Дядя Федор. Пес и кот» («Матроскин и Шарик», «Митя и Мурка» и «Мама и Папа»), Творческое объединение «Экран», автор сценария Э.Успенский, (1974 г.);

- стилизованное изображение головы коровы в оспариваемом товарном знаке не является персонажем «Корова Мурка» из цикла мультфильмов лица, подавшего возражение,

- в изображении коровы оспариваемого товарного знака нельзя определить весь набор индивидуализирующих характеристик, присущих динамическому образу «Коровы Мурки» в цикле мультфильмов, указанных в возражении, а именно:

- телосложение (в оспариваемом товарном знаке отсутствует туловище с хвостом, передние и задние конечности, в связи с чем невозможно определить пропорции при отсутствии туловища, например, какого размера голова - большого, среднего или маленького):

- мимика и жесты (в мультфильмах «Корова Мурка» малоподвижна и добродушна, все время что-то жует, в оспариваемом товарном знаке изображение головы коровы является статичным, голова коровы изображена вполуоборот, смотрящей в сторону, с ромашку во рту);

- образ и общий вид: в мультфильме «Корова Мурка» динамический персонаж, не говорит и не находит в себе человеческих черт, оставаясь животным в нарративе мультфильмов; в оспариваемом товарном знаке – стилизованное изображение головы коровы;

- кроме этого, изображение коровы, внешнему виду которого присущи те или иные характеристики персонажа «Корова Мурка», широко используется в товарных

знаках, зарегистрированных на имя различных лиц, например, «

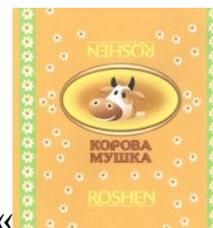


» по

свидетельству № 434819, «



» по свидетельству № 696073; «



»



по свидетельству №533328; «



» по свидетельству № 486279 и др.;

- правообладатель отмечает, что приобрел исключительное право на оспариваемый товарный знак 27.07.2021 в результате государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору РД0370322, заключенному с первоначальным правообладателем ООО "АльтерВЕСТ XXI век", при этом в процессе прохождения экспертизы были предоставлены документы, подтверждающие передачу исключительного права Э. Н. Успенским – автора повести-сказки «Дядя Федор, пес и кот» и сценариста мультипликационных фильмов, снятых по мотивам данного произведения «Зима в Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Трое из Простоквашино», на использование художественных образов, наименований/названий персонажей указанных произведений, среди которых в т. ч. есть и персонаж «Корова Мурка», мест приключения «Деревня Простоквашино» по Авторскому договору № 1-У от 05.04.2006 компании ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское», которое, в свою очередь, предоставило первоначальному правообладателю оспариваемого товарного знака письмо-согласие на его регистрацию;

- следовательно, основания для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака на основании подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- приведенные в возражении примеры судебной практики имеют иные фактические обстоятельства, которые не могут быть применимы к настоящему возражению.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №493206.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

13. Сведения по товарным знакам по свидетельствам № 463592; № 493206; №493204; № 493205;

17. Распечатка с веб-сайта Яндекс.Карты, сведений о населенных пунктах;

18. Распечатка «Дядя Фёдор, пёс и кот или Простоквашино существует», Мои первые книжки. Дзеп (clzen.ru);

19. Информация из Госреестра о товарных знаках, содержащих образы коровы;

20. Копия авторского договора № 1-У от 05.04.2006;

21. Копия письма-согласия 'ЗЛО «Хладокомбинат Ново-Спасское».

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

С учетом даты (30.08.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №493206 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 9 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса и 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1259 Кодекса объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Кодекса авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом - ООО «Союзмультфильм».

Согласно договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, в том числе мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино» (обнародован в 1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (обнародован в 1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (обнародован в 1984 г.), а также их части и названия 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.

На основании Лицензионного договора [4], заключенного между ООО «Союзмультфильм» и ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование названных выше мультипликационных фильмов и их персонажи (приложение №3 к данному договору).

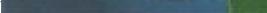
Словесный элемент «Простоквашино» оспариваемого товарного знака тождествен названиям мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.), а изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения головы коровы, сходен с их изображением персонажа – коровой «Мурка».

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 №493206 - (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в цветовом сочетании «белый, синий, голубой, светло-синий, зеленый, желтый, коричневый, светло-коричневый, бежевый, серый, фиолетовый, красный, черный, светло-фиолетовый, темно-синий, темно-зеленый, темно-коричневый».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, мороженое фруктовое, пищевой лед».

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

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.), 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) «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.).

В создании аудиовизуальных произведений «Трое из Простоквашино» принимали участие режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики Н.Ерыкалов, Л.Хачатрян; «Каникулы в Простоквашино» – режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики Л.Хачатрян, А.Шер; «Зима в Простоквашино» – режиссёр В.Попов, автор сценария Э.Успенский, художники-постановщики А.Шер, А.Винокуров.

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

При этом коллегия отмечает, что на дату приоритета оспариваемой регистрации аудиовизуальные произведения «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 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 (см. например, сведения, расположенные на общедоступном крупнейшем сервисе о кино в рунете Кинопоиск [https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/best\\_of\\_soyuzmultfilm/?utm\\_referrer=www.yandex.ru](https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/best_of_soyuzmultfilm/?utm_referrer=www.yandex.ru)).

Известность указанных мультипликационных произведений на протяжении многих лет также подтверждается следующим.

Так, например, мультфильм «Зима в Простоквашино» ежегодно транслировался на российском телевидении по традиции, на Новый Год, и особенно зимой. С середины 1980-х по 1991 год мультфильм показывали по 1-й, 2-й и другим программам Центрального телевидения в СССР. Также мультфильм показывали в рамках детских телепередач, особенно «Спокойной ночи, малыши!». В 1990-е годы мультфильм показывали на ТРК «Останкино», позже ОРТ, а также на РТР, НТВ, ТВ-6 и других каналах. Реже показывали в другие времена года. Также мультфильм показывали на детских каналах «Детский проект» (начало 2000-х), «Бибигон» (2007—2010) и «Теленяня» (2008—2010), ныне транслируется на каналах «Детский мир», «Детский», «Карусель» и «Мульт» (см. вэб-архивную ссылку на сайте [https://web.archive.org/web/20151119134650/https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0\\_%D0%B2\\_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE](https://web.archive.org/web/20151119134650/https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE)).

Коллегией также принято во внимание, что указанные мультипликационные произведения в настоящее время свободно транслируются в сети Интернет.

Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является корова «Мурка», место, где происходят события данного сериала – деревня Простоквашино. Данное обстоятельство в рассматриваемом случае носит общеизвестный характер и не нуждается в доказывании.

Учитывая, что мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.),

корова «Мурка» до даты приоритета оспариваемой регистрации были широко известны российскому потребителю, то потребители, заинтересованные в приобретении и использовании товаров 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации, связывают словесное обозначение «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО» и изображение коровы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, именно с названными мультфильмами, а также с персонажем этих произведений – коровой «Мурка» и деревней Простоквашино, где проживают герои названных произведений.

Коллегия также отмечает, что положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не содержат такого требования, как необходимость осуществления правообладателем объекта авторских прав, название или персонаж которого противопоставлены, деятельности, однородной товарам или услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Указанный вывод коллегии также согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с названиями мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.), изображением персонажа – коровой по имени Мурка и названием деревни, в которой проживают герои названных мультипликационных фильмов, показал следующее.

Словесный элемент «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО» оспариваемого товарного знака тождественен названию деревни Простоквашино, в которой проживают герои названных мультипликационных фильмов, и сходен с названиями мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат тождественный словесный элемент «Простоквашино».

При анализе изобразительного элемента оспариваемого товарного знака, выполненного в виде стилизованного изображения коровы, с изображением коровы «Мурка» названных выше мультипликационных фильмов коллегия учитывала следующее.

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 коровы «Мурка» «», являющегося персонажем названных мультипликационных фильмов имеет свои индивидуализирующие признаки: небольшая топорщащаяся холка в верхней точке туловища, грушевидная голова с гиперболизированной носовой частью светло-коричневого цвета, овальные вперёдсмотрящими глаза с выделенными зрачками, изогнутые рога с кончиками вверх, выходящие из растрёпанной копны волос, такого же цвета, как и нос, большие уши под рогами, торчащие в противоположные стороны.

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

Сопоставительный анализ динамического образа персонажа коровы «Мурка» названных выше мультипликационных фильмов и изобразительного элемента оспариваемого товарного знака, выполненного в виде стилизованного



изображения головы коровы «» - «» показал, что изображение головы коровы оспариваемого товарного знака узнаваемо как персонаж названных выше аудиовизуальных произведений, поскольку совпадают характерные индивидуализирующие черты данного персонажа: телосложение (голова, уши, нос, рога, глаза,), мимика (улыбающийся рот, вперёд смотрящие глаза).

Указанное свидетельствует о том, что в изобразительном элементе оспариваемого товарного знака сохранены характерные черты персонажа коровы «Мурка» указанных выше мультипликационных фильмов, в связи с чем данный изобразительный элемент может быть воспринят как названный персонаж, авторское право на которое возникло ранее даты (30.08.2011) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю оспариваемого товарного знака исключительных авторских прав на названия мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.), рисованное изображение их персонажа – коровы «Мурка», наименование места, где проживают персонажи.

Что касается представленного правообладателем авторского договора № 1-У от 05.04.2006, заключенного между Э. Н. Успенским и ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское» которое, в свою очередь, предоставило первоначальному правообладателю оспариваемого товарного знака (ООО "АльтерВЕСТ XXI век") письмо-согласие на его регистрацию товарного знака по свидетельству №493206, то коллегия отмечает следующее.

Из представленного Авторского договора коллегия усматривает, что Э.Н. Успенский является владельцем авторских прав на текст литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот», а также на сценарии к мультипликационным фильмам «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

Вместе с тем, согласно Авторскому договору имущественные авторские права на данные произведения и художественные образы, наименование/название персонажа, мест приключения ЗАО «Хладокомбинат Ново-Спасское» не переданы.

Кроме того, Э.Н. Успенский не является автором рисованных изображений персонажей как мультипликационных фильмов «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.), так и литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот», диафильма по повестисказки «Дядя Федор, пес и кот» (1972 г.) и мультипликационного фильма Дядя Федор. Пес и кот» («Матроскин и Шарик», «Митя и Мурка» и «Мама и Папа»).

Так, владельцем авторского права на рисованный образ персонажей литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот», Москва, «Детская литература», 1974, 112 стр. является Геннадий Владимирович КАЛИНОВСКИЙ ([http://книгидетства.рф/book\\_names/books\\_d/dyadya\\_fedor\\_pes\\_i\\_kot\\_1974.html](http://книгидетства.рф/book_names/books_d/dyadya_fedor_pes_i_kot_1974.html)).

Художниками в создании персонажей диафильма по повести-сказки «Дядя Федор, пес и кот» (1972 г.) являются Савченко А., Степанцев Б.В (<https://diafilmy.su/1478-dyadya-fedor-pes-i-kot.html>).

В создании мультипликационного фильма «Дядя Федор. Пес и кот» («Матроскин и Шарик», «Митя и Мурка» и «Мама и Папа»), Творческое объединение «Экран» (1974 г.) принимали участие художник-постановщик Б.Моисеев, оператор Л.Кольвинский, мультипликаторы Б.Савин, О.Анашкина, В.Кадухин, Н.Базельцева.

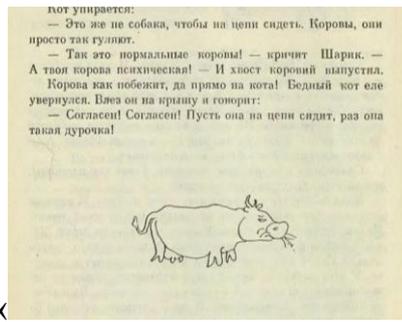
Кроме того, рисованные образы коровы Мурки:



«» трехсерийного мультфильма «Дядя Федор. Пес и кот» («Матроскин и Шарик», «Митя и Мурка» и «Мама и Папа»), Творческое объединение «Экран», автор сценария Э.Успенский, (1974 г.);



«» диафильма по повести-сказки «Дядя Федор, пес и кот» (1972 г.);



«Дядя Федор, пес и кот», Москва, «Детская литература», 1974, литературного произведения «Дядя Федор, пес и кот», Москва, «Детская литература», 1974, имеют иные индивидуализирующие признаки.

При этом коллегия отмечает, что сведений об известности диафильма и мультипликационного фильма, указанных выше, правообладателем не представлено. В то время, как мультипликационные фильмы «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.), включая их части, входят в состав «Золотой коллекции «Союзмультфильма», наряду с другими известными мультфильмами и известны широкому кругу потребителей.

Коллегией также приняты во внимание сведения лица, подавшего возражение, согласно которым решениями Роспатента 28.12.2016 правовая



охрана товарных знаков «МАТРОСКИН» по свидетельству №418278,



«Домашнее» по свидетельству №493476, «Домашнее» по



свидетельству № 457678, «  
» по свидетельству № 426369  
признана недействительной, в связи с тем, что регистрация была произведена в  
нарушении требований пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, материалы представленные правообладателем, не подтверждают принадлежность правообладателю исключительных авторских прав на аудиовизуальные произведения «Трое из Простоквашино» (1978 г.), «Каникулы в Простоквашино» (1980 г.) и «Зима в Простоквашино» (1984 г.) и их изображение их персонажа – коровы «Мурка» и их персонажи, как части названных произведений.

Что касается довода правообладателя относительно наличия зарегистрированных товарных знаков, включающих изображение коровы, зарегистрированных на имя разных лиц, то он не может повлиять на выводы коллегии, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493206 недействительным полностью.**