

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии 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. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 426033, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», Москва (далее – ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 13.08.2010 по заявке № 2010726265 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.12.2010 за № 426033 на имя Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица», г. Красноярск (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: белый, красный, коричневый, голубой.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 426033 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке (1) словесный элемент «УМКА» тождественен названию аудиовизуального произведения - мультипликационного фильма «Умка», созданного в 1969 г. и имени персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

- использование названия мультипликационного фильма и имени персонажа мультипликационных фильмов, указанных выше, является нарушением исключительных прав, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку обладает исключительными правами на мультипликационные фильмы «Умка» (созданного в 1969 г.) и «Умка ищет друга» (созданного в 1970 г.) на основании Договора за №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм»;

- в силу статьи 1259 Кодекса самостоятельными объектами авторских прав наряду с литературными и сценарными произведениями являются аудиовизуальные произведения. Обладателем исключительного права на название мультипликационного фильма является обладатель исключительного права на мультипликационный фильм, т.е. на все произведение в целом;

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительные права ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», так как каких-либо прав на использование названия вышеуказанного мультфильма и имени персонажа для регистрации оспариваемого товарного знака правообладателю предоставлено не было;

- авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 № 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 №5352-1 «О порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», статья 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»);

- 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. С учётом Распоряжения Правительства РФ от 22.12.2003 № 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 «ТПО «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 «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» был заключен Договор №464/12 от 29.12.2011 «Об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы),

созданные на киностудии «Союзмультфильм», на основании которого лицо, подавшее возражение, приобрело исключительных права на анимационные фильмы, включая анимационные фильмы «Умка» (режиссеры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев, композитор Евгений Крылатов) и «Умка ищет друга» (режиссёры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев, композитор Евгений Крылатов);

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» работали режиссёры Владимир Попов и Владимир Пекарь, художники Дмитрий Анпилов, Л. 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;

- только ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» вправе распоряжаться данными мультфильмами и их персонажами, в том числе использовать в любой форме и любым непротиворечащим закону способом, а также разрешать или запрещать другим лицам такое использование;

- между тем, ни ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ни его правопродшественники не давали разрешения правообладателю оспариваемого знака использовать название мультфильма «Умка» и имени персонажа.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 426033 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №426033 – [1];

- распечатки из сети Интернет сведений о создании мультфильма «УМКА» - [2];

- 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 «Умка» и «Умка ищет друга») – [3];

- прокатные удостоверения в отношении серий мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» – [4];

- удостоверения национальных фильмов за №3009, №5708 в отношении фильмов «Умка» и «Умка ищет друга» – [5];

- схема №1 «Структура реорганизации Киностудии «Союзмультфильм» – [6];

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.199 № 1038-р – [7];

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2003 № 1882-р – [8];

- Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 16.01.2003 за №74-р «О реорганизации ФГУП «Киностудия «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» – [9];

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 621 от 09.09.2009 – [10];

- Приказ № 01-КФ-090817 от 09.08.2017 – [11];

- выписка из ЕГРИП сведений о правообладателе оспариваемого товарного знака – [12];

- DVD-диск – [13].

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

- у лица, подавшего возражение, не могло возникнуть авторского права на слово «УМКА» как на название произведения, так и на имя персонажа, поскольку данное слово не является самостоятельным результатом творческого труда авторов мультфильма. Слово «УМКА» является неоригинальным (неуникальным) названием;

- так, слово «УМКА» является нарицательным именем (а не именем собственным) для обозначения белого медведя;

- в 1935 г. (т.е. задолго до выхода первого мультфильма Киностудии) было выпущено другое литературное произведение - «УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ», автор Сельвинский И.Л.;

- слово «УМКА» используется в других значениях таких как: псевдоним известного рок-музыканта; название пригорода в Белгороде; название реки в Удмуртии;

- слово «УМКА» объективно существовало и существует в языке независимо от мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»;

- кроме того, правообладатель отмечает, что в рекламных кампаниях не использовал образ медвежонка мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга». Так, в представленном DVD-диске на котором записан рекламный видеоролик «Рэп Умка», правообладатель использует образ взрослого медведя, изображения студентов, локацию в виде ночного клуба, музыку в стиле рэп, что в целом не вызывает ассоциаций связанных с мультфильмами «Умка» и «Умка ищет друга».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №426033.

В подтверждении изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта Википедия значения слова «умка» – [14];

- распечатки из сети Интернет значения слова «умка» из Толкового словаря Ожегова; Современного толкового словаря Ефремовой; Большого толкового словаря русского языка Кузнецова; Русского орфографического словаря Лопатина – [15];

- распечатки из сети Интернет сведений о поэте и драматурге Сельвинском И.Л. и его книге и пьесе «УМКА - БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» и спектакле «УМКА - БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ», поставленного по его пьесе (сайты: <https://gufo.me/>; <https://www.ozon.ru>; <https://www.alib.ru>; <https://www.kommersant.ru> – [16];

- распечатки с сайта Википедия сведений о певице А.Г. Герасимовой (псевдоним «Умка») – [17];

- материалы по созданию сценария видеоролика и его трансляции на российских телеканалах – [18];

- DVD-диск с видеороликом «Рэп Умка» – [19].

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

С учетом даты (13.08.2010) приоритета оспариваемого товарного знака 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.

Поступившее возражение подано ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего авторского права на название мультипликационных фильмов «Умка» и «Умка ищет друга», с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 426033 – (1) включает словесные элементы «УМКА» и «Пломбир в шоколаде» (неохраняемый элемент) и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы медвежонка белого медведя.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 30 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., 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 представленным лицом, подавшим возражение, материалам [4, 5] в результате творческого труда на киностудии Союзмультфильм были созданы аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» в 1969 году и «Умка ищет друга» в 1970 году.

В создании аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» принимали участие режиссеры-художники В.Пекарь, В.Попов, художники Дмитрий Анпилов, Л. Рыбчевская, Ольга Орлова, Виктор Шевков [2, 4, 5, 13].

В настоящее время согласно Договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» и «Умка ищет друга», включая название произведения является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (лицо, подавшее возражение).

Согласно приложению №1 к договору [3], удостоверениям [4, 5] и DVD диску [12] аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» и «Умка ищет друга» содержат в своем названии словесный элемент «Умка».

Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является такой популярный герой, как медвежонок белого медведя Умка.

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

Таким образом, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в

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

Действующее лицо произведения 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 (1) с мультфильмами «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонажем – медвежонком белого медведя Умка показал следующее.

Словесный элемент «Умка» оспариваемого товарного знака (1) фонетически тождественен со словесным элементом «Умка» мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга».

## Сопоставительный анализ динамического образа медвежонка Умки и



, являющегося персонажем аудиовизуальных произведений: мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга», обладающего набором признаков, создающих его индивидуализацию и



узнаваемость, и изобразительного элемента оспариваемого товарного знака показал, что это изображение явно узнаваемо как персонаж указанных выше аудиовизуальных произведений, поскольку совпадают характерные черты персонажа: внешний вид (круглая голова с округлыми щеками мимика (приподнятые брови, продолговатые глаза, носик вальной формы, улыбающийся ротик).

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак сходен с названием аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» и узнаваемым персонажем медвежонком Умка, авторское право на которое возникло ранее даты (13.08.2010) приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается довода правообладателя о том, что слово «умка» многозначно, то следует отметить, что в оспариваемом знаке, при наличие изобразительного элемента, слово «Умка» однозначно воспринимается как имя персонажа мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга».

В отношении представленного рекламного видеоролика «Рэп Умка» коллегия отмечает, что анализу подлежит оспариваемый знак в том виде, как он зарегистрирован.

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

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 426033 недействительным полностью.**