

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. за №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №314254, при этом установлено следующее.



Изобразительный товарный знак по свидетельству №314254 с приоритетом от 18.10.2005 – (1) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.09.2006 на имя Закрытого акционерного общества «УМКА-ФАМКЭР», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый знак охраняется в следующем цветом сочетании: темно-синий, белый.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №314254 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает изображение внешнего вида персонажа мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.), использование которого нарушает права лица, подавшего возражение;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 314254 ввиду нижеследующего:

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

- 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 полномочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) на основании Лицензионного договора №01/СМФ-Л от 27.03.2020 – [4] и Лицензионного договора №02/СМФ-Л от 27.03.2020 – [5];

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

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

- согласно статье 486 Гражданского Кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР 1964 года, действовавшего в период производства фильмов, авторское право на кинофильмы принадлежало Киностудии «Союзмультфильм», как предприятию, осуществлявшему съемку фильмов, и действовало бессрочно (статья 498 ГК РСФСР). Объем авторского права киностудии определялся статьей 479 ГК РСФСР и включал в себя, в том числе, право на опубликование, воспроизведение и распространение своих произведений всеми дозволенными законом способами;

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

- авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 за № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», однако срок его действия был

сокращен до 50 лет, а затем продлен до 70 лет (пункт 4 Постановления ВС РФ от 9 июля 1993 за № 5352-1 «О порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», ст. 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 за №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса»);

- статья 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части 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, были заключены указанные выше лицензионные договоры [4] и [5], предусматривающих предоставление исключительных лицензий;

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

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

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

- таким образом, объём прав, полученных лицензиатом (ООО «Союзмультфильм») по Лицензионному договору [4], включает в себя право на

использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том числе персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

- аналогичные положения содержатся в Лицензионном договоре [5];

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

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

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

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

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

- в соответствии с абзацем 5 пункта 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 за № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа);

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

- каждый из персонажей мультипликационных фильмов имеет не только визуальное изображение, но и характер, который определён творческим замыслом создателей анимационного произведения и воплощён во внешнем виде каждого из них

(одежда, выражение лица, размер частей тела, рост и т.д.), его поведении во время сценического действия, мимики, поз, жестов и поступков;

- главным действующим лицом мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) является белый медвежонок Умка, который, как динамический образ обладает следующим набором индивидуализирующих характеристик: голова и телосложение (тело и голова средних размеров, вперёдсмотрящие глаза с выделенным чёрным зрачком, выделенные овальные серые брови над каждым глазом, чёрный нос картошкой, средних размеров пасть, небольшие округлые уши на верхней части головы, мощные косолапые передние лапы с чёрными когтями по три на каждой лапе); мимика и жесты (эмоции, которые активно выражаются через мимику и движения тела); образ и общий вид (белый окрас тела, некоторые движения антропоморфны);

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

- анализ персонажа «Умка», как динамического образа мультипликационных фильмов «Умка» и «Умка ищет друга», и изображение медвежонка в оспариваемом товарном знаке показал совпадение указанных индивидуализирующих характеристик, что свидетельствует о том, что это один и тот же персонаж и явно узнаваем как персонаж «Умка» аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга»;

- мультипликационные фильмы «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) 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;

- рассматривая аналогичное дело (СИП-626/2021) Суд по интеллектуальным правам указывал, что обстоятельства такого рода носят общеизвестный характер и не нуждаются в доказывании;

- мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» неоднократно отмечались в рейтингах лучших советских и российских мультфильмов. Так, в 2012 году на XVII Открытом фестивале анимационного кино мультипликационный фильм «Умка» был включен «Золотую сотню» - рейтинг ста лучших фильмов, созданных за все годы существования российской анимации, составленный режиссерами, художниками и критиками в области мультипликации;

- мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» имеют высокие рейтинги среди лучших советских и российских мультфильмов, а также среди 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» (1970 г.) были посвящены памятники, размещенные в российских городах: Кемерово, Абакан, Каменск-Уральский;

- таким образом, оспариваемый товарный знак вызывает явно выраженные ассоциативные связи у современных российских потребителей – адресатов различных товаров и услуг (повседневного пользования и специфического, узконаправленного назначения), связанные с мультфильмами из их детства, а именно: «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

- 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;

- лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику и практику Роспатента, подтверждающую правомерность вышеизложенной позиции ООО «Союзмультфильм» применительно к обозначению «Умка» (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021 и заключения коллегий ППС Роспатента по результатам рассмотрения возражения

против предоставления правовой охраны товарным знакам:



по

свидетельству № 426033,



по свидетельству № 554472,

УМКА по свидетельству № 759830); а также в отношении других товарных знаков, включающих в себя названия мультфильмов, имена и образы персонажей: решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2019 по делу №СИП-452/2019 («Ну, погоди!»); Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 по делу № СИП-453/2019, оставлено без изменения Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2020 по тому же делу («Ну, погоди!») и другие).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №314254 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 314254;
2. Распечатка материалов из Википедии сведений о мультфильмах «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);
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 «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.));
4. Лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 и приложения к нему: №1 «Термины и определения», №2 «Условия лицензии», №3 «Объекты лицензирования» (выдержки в части мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);
5. Лицензионный договор № 02/СМФ-Л от 27.03.2020 приложения к нему: №1 «Термины и определения», №2 «Условия лицензии», №3 «Объекты

лицензирования» (выдержки в части мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

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

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

8. Приказ Министерства культуры РФ № 621 от 09.09.2009;

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

10. Распечатки из сети Интернет (с сайта СМИ «РИА НОВОСТИ» от 01.03.2021; с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»; с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»; с сайта СМИ «Сибдепо» от 31.08.2009; с сайта ИАП «ARCTICuniverse» от 07.09.2013; с сайта СМИ «KU99.RU» от 01.06.2017).

В адрес правообладателя 17.06.2022 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 04.08.2022. Корреспонденция (идентификатор 80096873723883), направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением (сведения с сайта почта России). На указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты (18.10.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №314254 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона пункта 3 статьи 7 Закона и 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату

подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

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

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

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

Согласно договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, в том числе мультипликационные фильмы «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.), а также их части (персонаж – белой медвежонок по имени Умка) является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», что согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

На основании Лицензионных договоров [4, 5], заключенных между ООО «Союзмультфильм» и ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.) и их персонаж – белый медвежонок по имени Умка.

Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, выполненный в виде стилизованного изображения медвежонка белого медведя, воспринимается как

персонаж (белой медвежонок по имени Умка) мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.).

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 №314254 - (1) представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в следующем цветом сочетании: темно-синий, белый.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона 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 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 [2], представленных лицом, подавшим возражение, 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).

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.

При этом коллегия отмечает, что на дату приоритета оспариваемой регистрации аудиовизуальные произведения «Умка» и «Умка ищет друга» были известны широкому кругу потребителей, в силу того, что указанные произведения входят в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей киностудией в СССР.

Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является такой популярный герой, как белый медвежонок по имени Умка. Данное обстоятельство в рассматриваемом случае носит общеизвестный характер и не нуждается в доказывании. Указанный вывод коллегии согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

Известность указанных мультипликационных произведений и их персонажа на протяжении многих лет подтверждается тем, что на торжественной церемонии открытия XVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале в список «Золотой сотни» российских мультфильмов, созданных за 100 лет, вошел мультфильм «Умка»; в российских городах Кемерово, Абакан, Каменск-Уральский были открыты скульптуры, посвященные белому медвежонку мультипликационного фильма «Умка» [11]. Сведения, опубликованными на сайтах, посвященных кино и мультипликации, иллюстрирующих высокие рейтинги мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) [11].

Учитывая, что мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонаж Умка до даты приоритета оспариваемой регистрации были широко известны российскому потребителю, то потребители, заинтересованные в приобретении и использовании услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации, связывают изображение медвежонка белого медведя, воспроизводящего индивидуализирующие характеристики внешнего вида персонажа названных выше мультипликационных фильмов, именно с персонажем этих произведений «белым медвежонком по имени Умка».

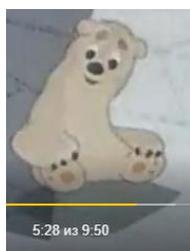
Персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью 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).

Образ белого медвежонка по имени «Умка»



являющегося персонажем мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) имеет свои индивидуализирующие признаки: тело и голова средних размеров, глаза с выделенным чёрным зрачком, выделенные овальные серые брови над каждым глазом, чёрный нос картошкой, небольшие округлые уши на верхней части головы, мощные косолапые передние лапы с чёрными когтями по три на каждой лапе, следовательно, обладает

такой совокупностью признаков, которые делают его оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев.

Сопоставительный анализ динамического образа персонажа - белого медвежонка по имени «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и



«Умка ищет друга» (1970г.)

и изобразительного



элемента оспариваемого товарного знака показал, что изображение медвежонка оспариваемого товарного знака узнаваемо как персонаж названных выше аудиовизуальных произведений, поскольку совпадают характерные индивидуализирующие черты данного персонажа: телосложение (туловище, голова, уши, нос, брови, глаза), поза (медвежонок сидит), мимика (улыбающийся рот, брови приподняты).

Указанное свидетельствует о том, что в изобразительном элементе оспариваемого товарного знака сохранены характерные черты персонажа - белого медвежонка мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.), в связи с чем данный изобразительный элемент может быть воспринят как названный персонаж, авторское право на которое возникло ранее даты (18.10.2005) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю оспариваемого товарного знака исключительных авторских прав на персонаж мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.)

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона, правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №314254 недействительным полностью.