

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 20.05.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523434, при этом установлено следующее.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ КАРЛСОНА

Словесный товарный знак по свидетельству №523434 с приоритетом от 26.11.2012 – (1) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.09.2014 на имя Индивидуального предпринимателя Шибаланской Александры Александровны, Нижегородская обл., г. Бор (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №523434 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Карлсон», который является основным элементом оспариваемого товарного знака, тождественен либо сходен до степени смешения с названиями аудиовизуальных произведений – мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» (обнародован в 1968г.), «Карлсон вернулся» (обнародован в 1970 г.) и имени персонажа «Карлсон» названных мультипликационных фильмов;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 523434 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 правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» (обнародован в 1968г.) и «Карлсон вернулся» (обнародован в 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 четвертой 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], предусматривающие предоставление исключительных лицензий;

- лицензионные договоры [4] и [5] предусматривают приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование следующих анимационных фильмов (и их элементов): «Малыш и Карлсон» (1968г.) (режиссер Борис Степанцев, автор сценария Борис Ларин, композитор Геннадий Гладков) и «Карлсон вернулся» (1970 г.) (режиссер Борис Степанцев, автор сценария Борис Ларин, композитор Геннадий Гладков);

- 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 «Карлсон» 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 «Карлсон» мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (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 имя персонажа

«Карлсон» мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.)

- решение вопроса, указанного в пункте 9 (1) статьи 1483 Кодекса, касающегося толкования понятия «название известного произведения» в части соотношения этого понятия с объектами авторского права, подлежащими охране в соответствии с законодательством об авторском праве, нашло отражение в судебной практике. Так, рассматривая дело № СИП-296/2013, Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что название произведения, которое само по себе может не отвечать условию охраноспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения);

- в рассматриваемом случае аудиовизуальные произведения - мультипликационные фильмы «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.) являются объектами авторского права, а их названия являются известными в Российской Федерации, что подтверждается следующим:

- мультипликационные фильмы «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (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;

- данное обстоятельство носит общеизвестный характер и не нуждается в доказывании;

- таким образом, спорное обозначение «Карлсон» 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 «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.);

- названные выше мультипликационные фильмы неоднократно отмечались в рейтингах лучших советских и российских мультфильмов. Так, в 2012 году на XVII Открытом фестивале анимационного кино мультипликационный фильм «Малыш и

Карлсон» и «Карлсон вернулся» были включены в «Золотую сотню» - рейтинг ста лучших фильмов, созданных за все годы существования российской анимации, составленный режиссерами, художниками и критиками в области мультипликации;

- мультипликационные фильмы «Мальш и Карлсон» и «Карлсон вернулся» имеют высокие рейтинги пользователей на основных Интернет-сервисах, посвященных кино и мультипликации, в частности «kinopoisk.ru» и «imdb.com»;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильмов «Мальш и Карлсон» и «Карлсон вернулся» работали режиссёр Борис Степанцев, художники-постановщики Анатолий Савченко, Юрий Бутырин, художники-мультипликаторы Юрий Бутырин, Ренета Миренкова, Ольга Орлова, Виктор Шевков, Светлана Жutowская, Анатолий Солин, Олег Сафронов, Виктор Лихачев, Антонина Алешина, Мстислав Купрач, художники Гелий Аркадьев, Николай Ерыкалов Ирина Светлица, Елена Танненберг, Инна Пшеничная, Лера Рыбчевская, 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 №523434 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 523434;
2. Распечатка материалов из Википедии сведений о мультфильмах «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (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 «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся»);
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 «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (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» («Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся»);
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. Распечатки из сети Интернет (с сайта suzdalonline.ru; с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильмов «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся»; с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильмов «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся»).

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

- аудиовизуальные произведения - мультипликационные фильмы «Малыш и Карлсон» (1968 г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.), включая имя их персонажа «Карлсон», являются производными от литературного произведения - оригинальной сказочной трилогии («Малыш и Карлсон, который живет на крыше», 1955 г., «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел», 1962 г., «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять», 1968 г.) шведской писательницы Астрид Линдгрэн, которой принадлежит вся совокупность авторских прав, включая авторское право на имя персонажа «Карлсон», право на использование которого лицо, подавшим не доказало;

- известность персонажа по имени «Карлсон» принесли не аудиовизуальные произведения советских мультипликаторов, а именно литературные произведения шведской писательницы Астрид Линдгрэн;

- доказательств наличия согласия автора-правообладателя шведской писательницы Астрид Линдгрэн на создание производных аудиовизуальных произведений - мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» (1968 г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.), по мотивам ее оригинальной сказочной трилогии, т.е. ее переработку в виде экранизации, а также использования имени персонажа «Карлсон» в данных аудиовизуальных произведениях, включая их названия, у лица, подавшего не имеется;

- оспариваемый товарный знак не посягает на правомочия лицензиата по использованию объектов лицензирования. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ (мороженное), производителем или распространителем которого ООО «Союзмультфильм» не является, в то же время правообладатель оспариваемой регистрации ИП Шибаланская А.А. не осуществляет деятельность по распространению каких-либо аудиовизуальных произведений;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение и не содержащее какого-либо графического изображения персонажа «Карлсон» или какие-либо иные отсылки к названным аудиовизуальным произведениям;

- правообладатель отмечает, что словесный элемент «Карлсон» также является распространенной скандинавской фамилией, в частности одной из самых распространенных шведских фамилий (<https://swegate.ru/shvedskie-familii-spisok>);

- при регистрации оспариваемого товарного знака, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое», правообладатель, включая в оспариваемый товарный знак словесный элемент «от Карлсона», в маркетинговых целях обыгрывал продажу любимого шведского десерта, так как одним из самых популярных десертов скандинавских стран является мороженое.

- что касается указанных в возражении примеров судебной практики, то они имеют иные фактические обстоятельства, которые не могут быть применимы к настоящему спору.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №523434.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

10. Распечатка с веб-сайта Википедия сведений о «Малыш и Карлсон (трилогия)»;

11. Распечатка с веб-сайта Википедия сведений о Линдгрэн, Астрид;

12. Распечатка с веб-сайта ТАСС от 03.06.2017 статьи «Союзмультфильм» снимет фильм о Кеше и собирается решить проблему прав на «Карлсона»;

13. Распечатка с веб-сайта ТАСС от 27.09.2017 статьи «МЭР инициировало встречу со шведами для урегулирования прав на Карлсона»;

14. Распечатка с веб-сайта Российской газеты от 02.07.2020 статьи «Союзмультфильм» объяснил, почему Карлсон больше не вернется в Россию»;

15. Распечатка с веб-сайта NEWS.ru от 02.07.2020 статьи «Россия не смогла договориться с наследниками Линдгрэн о правах на Карлсона».

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

С учетом даты (26.11.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №523434 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».

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

Согласно договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, в том числе мультипликационные фильмы «Малыш и Карлсон» (обнародован в 1968г.), «Карлсон вернулся» (обнародован в 1970 г.), а также их части (персонаж – человек по имени Карлсон) является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (далее - Киностудия «Союзмультфильм»), что согласуется с позицией, изложенной в решении Суда по 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 и приложение к нему [3] об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», заключенный между ФГУП «ОГК» и

Киностудией «Союзмультфильм», согласно пункту 2.1 которого ФГУП «ОГК» передает (отчуждает) Киностудии «Союзмультфильм», а Киностудия за вознаграждение приобретает исключительное право на Произведения в полном объеме.

При этом согласно приложению от 29.12.2011 № 1 к названному договору [3], в составе переданных Киностудии «Союзмультфильм» произведений также были и мультипликационные фильмы «Малыш и Карлсон» (обнародован в 1968г.), «Карлсон вернулся» (обнародован в 1970 г.).

На основании Лицензионных договоров [4, 5], заключенных между ООО «Союзмультфильм» и ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» (1968г.), «Карлсон вернулся» (1970 г.) и их персонаж «Карлсон».

Словесный элемент «Карлсона» оспариваемого товарного знака сходен со словесным элементом «Карлсон», входящим в названия мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.), а также с именем (Карлсон) их персонажа.

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.

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ

КАРЛСОНА

Оспариваемый товарный знак **КАРЛСОНА** по свидетельству №523434 - (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

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

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

Согласно материалам, представленным лицом, подавшим возражение, на киностудии Союзмультфильм были созданы в результате творческого труда аудиовизуальные произведения (мультфильмы): «Малыш и Карлсон» (обнародован в 1968г.), «Карлсон вернулся» (обнародован в 1970 г.).

Над созданием визуальных образов персонажей мультипликационных фильмов «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.) работали режиссёр Борис Степанцев, художники-постановщики Анатолий Савченко, Юрий Бутырин, художники-мультипликаторы Юрий Бутырин, Ренета Миренкова, Ольга Орлова, Виктор Шевков, Светлана Жутовская, Анатолий Солин, Олег Сафронов, Виктор Лихачев, Антонина Алешина, Мстислав Купрач, художники Гелий Аркадьев, Николай Ерыкалов Ирина Светлица, Елена Танненберг, Инна Пшеничная, Лера Рыбчевская, которые являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания.

При этом коллегия отмечает, что на дату (26.11.2012) приоритета оспариваемой регистрации аудиовизуальные произведения «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 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. Данное обстоятельство в рассматриваемом случае носит общеизвестный характер и не нуждается в доказывании.

Согласно представленному Договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы): «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.), а также их части, включая их персонаж (Карлсон), является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм».

При этом коллегия отмечает, что авторское право Киностудии «Союзмультфильм» на указанные выше аудиовизуальные произведения, а также их части, включая персонаж (Карлсон), не оспорено.

Исходя из материалов, представленных правообладателем, а также согласно открытым и общедоступным источникам информации (см. сведения из сети Интернет, сайт Википедия [10, 11]) шведская писательница Астрид Линдгрэн (дата рождения 14.11.1907 – дата смерти 28.01.2002) в 1955 году сочинила первую из трех книг для детей «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», в 1962 году – вторую книгу «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел», в 1968 году – третью книгу «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять».

В России первое издание «Малыша и Карлсона» на русском языке вышло в 1957 году в издательстве «Детская литература». Книга стала необычайно популярной и неоднократно переиздавалась.

Указанное выше свидетельствует, что обладателем авторского права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы): «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.), а также их части, включая их персонаж (Карлсон) является Киностудия «Союзмультфильм», а обладателем авторского права на литературные произведения «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1955г.), «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (1962 г.), «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять» (1968 г.) и их литературный персонаж (Карлсон) – шведская писательница Астрид Линдгрэн.

В связи с чем, словесный элемент «Карлсона» оспариваемого товарного знака, который сходен фонетически и тождественен семантически с персонажем «Карлсон» в указанные выше произведениях, может ассоциироваться российским потребителем как с известными мультипликационными фильмами Киностудии «Союзмультфильм» «Малыш и Карлсон» (1968г.) и «Карлсон вернулся» (1970 г.) и их персонажем, так и с литературными произведениями шведской писательницей Астрид Линдгрэн «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1955г.), «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (1962 г.), «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять» (1968 г.), авторские права на

которые возникли у Киностудии «Союзмультфильм» и Астрид Линдгрэн ранее даты (26.11.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, материалы дела не содержат документов, подтверждающих наличие у правообладателя оспариваемой регистрации согласия на использование авторских прав на персонаж «Карлсон» названных выше аудиовизуальных произведений Киностудии «Союзмультфильм» или литературных произведений шведской писательницы Астрид Линдгрэн.

Таким образом, коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя относительно того, что Карлсон (Karlsson) это распространенная шведская фамилия не может повлиять на выводы коллегии, поскольку, как отмечает сам правообладатель, данная фамилия известна и популярна в Швеции, каких-либо сведений об известности этой фамилии среди российского потребителя представлено не было.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523434 недействительным полностью.