

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 759830, 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 **УМКА** с приоритетом от 10.07.2018 по заявке № 2018729013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.06.2020 за № 759830 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эксэл», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 759830 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «УМКА», являясь единственным элементом оспариваемого товарного знака (1), 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 недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №759830 полностью.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №759830 – [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 № 1038-р от 30.06.1999 – [7];

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

- Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации за №74-р от 16.01.2003 «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 ЕГРЮЛ сведений о правообладателе оспариваемого товарного знака – [12];

- DVD-диск – [13].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №759830, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака является лексической единицей русского языка, означающее «белый медведь»;

- слово «УМКА» широко используется в литературной и устной речи, является названием или входит в название известных литературных, музыкальных и других произведений, а также в имена героев или персонажей произведения;

- результат запроса по названию «УМКА» содержит несколько десятков произведений разного жанра, авторами которых являются разные лица, в том числе «УМКА, Сказка с музыкальным сопровождением», авторы Крылатов Е.П.(композитор) и Яковлев Ю.Я (автор текста);

- в реестре РАО не указаны даты создания всех произведений, однако есть сведения о книге Яковлева Ю.Я «Умка», изданной в 1969 году, при этом лицо, подавшее возражение, не обладает авторским правом на данную книгу (текст произведения);

- в 1933 году написана пьеса Сельвинского И.Л. «Умка – Белый Медведь», изданная в 1935 году. Спектакль по пьесе «Умка – Белый Медведь» шел на сцене «Театра Революции» (ныне театр им. В.В. Маяковского);

- в 1968 году писателем Ю.С. Рытхау написано произведение «Капитан Умка», рассказ «Умка» входит в сборник «Как искали Полярный круг», год выпуска 1978. В романе «Самые красивые корабли», год выпуска 1967г.;

- в 2017 году издана книга Тимура Иванова «На «Умке». Дневник рейсов 1988-1989г.»;

- слово «умка» используется в разных областях деятельности и известно широкому кругу лиц именно в значении животного «белый медведь»;

- существуют судна «УМКА» Северного морского флота и морской спасательной службы ФА «Росморречфлот Минтранса РФ;

- «УМКА» - псевдоним Анны Герасимовой;

- правообладатель также приводит обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением пункта 9 статьи 1483 Кодекса (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2020 по делу № СИП-310/2019 и от 20.01.2020 по делу № СИП-311/2019;

- таким образом, имя персонажа и соответствующие названия мультипликационных фильмов «Умка» и «Умка ищет друга» не являются результатом творческого труда, не уникальны и не обладают новизной;

- оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом и не напоминает шрифт, используемый при трансляции мультфильмов. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 09 класса МКТУ;

- правообладатель с момента своего создания, то есть с 2004 года, специализируется на разработке и поставке взрывозащищенного оборудования «УМКА», которое представляет собой аббревиатуру от словосочетания «Универсальный Модульный Комплекс Аварийный»;

- лицо, подавшее возражение, не оказывает деятельность, однородную деятельности правообладателя и не производит товары, указанные в перечне оспариваемого товарного знака;

- таким образом, нет оснований, что потребители товаров 09 класса МКТУ связывают их с персонажем мультипликационных фильмов «Умка» и «Умка ищет друга».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №759830.

В подтверждении изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- распечатки страниц из Словаря русского языка С.И. Ожегов, М. «Русский язык», 1991, значения слова «умка» – [14];

- распечатки из Реестра произведений российских правообладателей – [15];

- распечатки страниц из книги Юрия Яковлева «Умка» – [16];

- сведения о литературном произведении И.П.Сельвинского «Умка Белый медведь» – [17];

- сведения о литературном произведении Тимура Иванова «На «Умке. Дневник рейсов 1988-1989гг.», 2017 г. – [18];

- распечатки из сети Интернет сведений о судне «УМКА», построенном в 1998г. – [19];

- распечатки страниц из регистрационной книги судов, 2015, 2017 гг. – [20];

- каталог «Универсальный модульный комплекс аварийного оповещения во взрывозащищенном исполнении «УМКА»» от компании «Эксэл» – [21];

- сертификаты соответствия на продукцию: взрывозащищенные универсальные модульные устройства аварийного оповещения УМКА от 17.02.2020 – [22];

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №756665, №754885, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение – [23];

- заявка №2020749741, поданная на регистрацию товарного знака на имя ООО «Союзмультфильм» – [24];

- выписка из ЕГРЮЛ сведений о лице, подавшем возражение – [25].

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило свои пояснения, доводы которого сводятся к следующему:

- норма пункт 9 (1) статьи 1483 Кодекса связывает охрану произведений лишь с одним условием – известностью произведения на дату регистрации товарного знака;

- в рассматриваемом случае мультипликационные фильмы «Умка» (созданного в 1969 г.) и «Умка ищет друга» (созданного в 1970 г.) являются объектами авторского права, а их названия – известными в Российской Федерации. Кроме того, является известным и имя персонажа данных мультфильмов – «Умка»;

- известность мультипликационных фильмов «Умка» (созданного в 1969 г.) и «Умка ищет друга» (созданного в 1970 г.) как в советский период, так и на дату приоритета оспариваемого знака является общеизвестным фактом и правообладателем не оспаривается. Данные мультипликационные фильмы входят в состав «Золотой коллекции «Союзмультфильма», наряду с другими известными мультфильмами;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно выводам, изложенным в Постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу №

СИП-296/2013 «... само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулируемыми правовой режим объектов авторского права (ранее действовавший Закон об авторском праве, глава 70 Гражданского кодекса Российской Федерации), а его название, 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 охраноспособности произведения...».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлено Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-296/2013 от 09.10.2014 – [26].

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

С учетом даты (10.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 **УМКА** по свидетельству № 759830 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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 белый медвежонок по имени Умка.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с мультфильмами «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонажем – белым медвежонком по имени Умка показал, что сопоставляемые обозначения являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «УМКА».

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак сходен с названием аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» и узнаваемым персонажем медвежонком по имени Умка, авторское право на которое возникло ранее даты (10.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается довода правообладателя относительно того, что слово «УМКА» известно в значении «белый медведь», включено в названия других литературных, музыкальных произведений, является частью имен героев или персонажей этих произведений, а также является названием морских судов и псевдонимом Анны Герасимовой, то следует отметить следующее.

Представленный словарь русского языка [14], в котором содержится значение слова «умка», издан 1991 году, то есть после даты возникновения исключительного авторского права у лица, подавшего возражение.

Реестр произведений российских правообладателей [15] не содержит дат создания произведений, указанных в данном Реестре.

В представленных распечатках страниц сказки Юрия Яковлева «Умка» [16] содержится информация о том, что данная книга подписана к печати 29.07.1969, то есть имеет более позднюю дату выхода в печать, чем дата (18.03.1968) начала создания мультфильма «УМКА» и дата (25.08.1969) окончания производства данного мультфильма.

При этом коллегия отметить, что автором сказки и автором сценария мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» является одно лицо – Юрий Яковлев.

В распечатках страниц книги Сельвинского И.Л. «Путешествие по камчатке. Умка белый медведь. Арктика», том 4 [17] содержится информация о том, что данная книга издана в 1973 году, то есть после даты создания мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга», при этом тираж данного издания – 50000 экземпляров.

Что касается сведений о книге «УМКА БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ», Сельвинского И.Л., изданной в 1935 году, то согласно информации расположенной на сайте ozon.ru, данной книги нет в продаже, при этом сведения о тираже данного издания и тираже переизданных изданиях данной книги отсутствуют.

Указанное не может свидетельствовать об известности указанных выше произведений широкому кругу потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, отмечает, что мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» входят в состав «Золотой коллекции «Союзмультфильма», наряду с другими известными мультфильмами и известны широкому кругу потребителей.

Исходя из представленных материалов [18, 19, 20] дата выпуска книги Тимура Иванова – 2017 год; дата постройки судов «Умка» - 1998 год, 2004 год, то есть имеют дату создания, более позднюю, чем дата создания мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга».

Довод правообладателя о том, что, словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака представляет собой аббревиатуру от названия производимого им прибора «Универсальный Модульный Комплекс Аварийный» не может быть признан убедительным, поскольку согласно представленному каталогу [21] и сертификатам соответствия на продукцию [22] прибор имеет другие названия, а именно «Универсальный Модульный Комплекс Аварийного Оповещения во взрывозащищенном исполнении», либо «Универсальный Модульный Комплекс Аварийного Оповещения», либо «Взрывозащищенные Универсальные Модульные

Устройства Аварийного Оповещения», аббревиатура которых отличается от слова «УМКА».

Что касается довода правообладателя о наличии зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков, включающих словесный элемент «УМКА» [23], то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален и возможность его регистрации оценивается с учетом материалов каждого конкретного дела.

Иных материалов, подтверждающих доводы правообладателя, отзыв на возражение не содержит.

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 № 759830 недействительным полностью.