

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 14.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635583, при этом установлено следующее.



Комбинированный товарный знак **УмКА умная карта** по свидетельству №635583 с приоритетом от 26.08.2016– (1) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.11.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ресурсы Партнеров Рязань», г. Рязань (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

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

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №635583 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «УМКА», который является основным элементом оспариваемого товарного знака, тождественен названию аудиовизуального произведения – мультипликационного фильма «Умка» (обнародован в 1969г.) и имени персонажа «УМКА» мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.);

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 635583 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 «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 имя персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (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 «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) являются объектами авторского права, а их названия являются известными в Российской Федерации, что подтверждается следующим:

- 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;

- в Заключении № 135-2021 от 25.10.2021, подготовленном ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук», содержатся следующие выводы: среди потребителей товаров и услуг повседневного пользования подавляющее большинство тех, кто имеет опыт столкновения со словесным обозначением «Умка» (83%), испытывают

какие-либо ассоциации, связанные с данным обозначением. Подавляющее большинство данных ассоциаций (96%) возникают с мультипликационными фильмами «Умка» и «Умка ищет друга». Указанное свидетельствует о том, что словесное обозначение «Умка» имеет явно выраженную ассоциативную связь с персонажем мультипликационных фильмов «Умка» и «Умка ищет друга» среди потребителей товаров и услуг повседневного пользования;

- среди потребителей товаров и услуг специфического, узконаправленного назначения подавляющее большинство (88%) тех, кто имеет опыт столкновения со словесным обозначением «Умка», испытывают какие-либо ассоциации, связанные с данным обозначением. Подавляющее большинство данных ассоциаций (98%) возникают с мультипликационными фильмами «Умка» и «Умка ищет друга». Указанное свидетельствует о том, что словесное обозначение «Умка» имеет явно выраженную ассоциативную связь с персонажем мультипликационных фильмов «Умка» и «Умка ищет друга» среди потребителей товаров и услуг специфического, узконаправленного назначения;

- 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;

- 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 №635583 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 635583;
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 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021;

10. Заключение №135-2021 от 25.10.2021, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 15.09.2021 по 22.10.2021 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН;

11. 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).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 07.07.2022, отсутствовал. Отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты (15.11.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №635583 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 пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

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.

Словесный элемент «Умка» оспариваемого товарного знака тождественен названию мультипликационного фильма «Умка» (1969г.) и имени персонажа – белого медвежонок по имени Умка мультипликационных фильмов «Умка» (в 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 **Умка умная карта** по свидетельству №635583 -

(1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее расположенные друг под другом словесный элемент «Умка», в котором буква «А» наложена на изобразительный элемент в виде стилизованного изображения лапы животного, и словесный элемент «умная карта» который является неохраняемым элементом.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в следующем в белом, бледно-синем цветом сочетании, в отношении товаров 09 и услуг 36 классов 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 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 также подтверждается информацией, опубликованной 01.03.2012, то есть до даты приоритета оспариваемой регистрации, в открытых и общедоступных источниках информации, а именно на сайте РИА Новости [11], согласно которой на торжественной церемонии открытия XVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале в список «Золотой сотни» российских мультфильмов, созданных за 100 лет, вошел мультфильм «Умка»; сведениями, опубликованными на сайтах, посвященных кино и мультипликации, иллюстрирующих высокие рейтинги мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) [11] и информацией, опубликованной в сети Интернет 13.08.2009, 07.09.2013 то есть до даты приоритета оспариваемой регистрации, согласно которой в российских

городах Кемерово, Абакан были открыты скульптуры, посвященные белому медвежонку мультипликационного фильма «Умка» [11].

Учитывая, что мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонаж до даты приоритета оспариваемой регистрации были широко известны российскому потребителю, то потребители, заинтересованные в приобретении и использовании товаров 18, 21 и услуг 44 классов МКТУ оспариваемой регистрации, связывают обозначение «УМКА» именно с известными названиями аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга», а также с персонажем этих произведений – «белым медвежонком по имени Умка».

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

Кроме того, в представленном Заключение лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН [10] указано, что среди потребителей товаров и услуг повседневного пользования подавляющее большинство тех, кто имеет опыт столкновения со словесным обозначением «Умка» (83%), испытывают какие-либо ассоциации, связанные с данным обозначением. Подавляющее большинство данных ассоциаций (96%) возникают с мультипликационными фильмами «Умка» и «Умка ищет друга».

Среди потребителей товаров и услуг специфического, узконаправленного назначения подавляющее большинство (88%) тех, кто имеет опыт столкновения со словесным обозначением «Умка», испытывают какие-либо ассоциации, связанные с данным обозначением. Подавляющее большинство данных ассоциаций (98%) возникают с мультипликационными фильмами «Умка» и «Умка ищет друга».

Анализ оспариваемого товарного знака (1), в котором основным элементом является слово «Умка», поскольку словесный элемент «умная карта» является неохраняемым элементом, с названием мультипликационного фильма «Умка» (1969г.) и именем персонажа – белым медвежонком по имени Умка

мультипликационных фильмом «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) показал, что входящий в его состав словесный элемент «Умка» тождественен названию указанных выше мультипликационного фильма и имени персонажа указанных мультфильмов – белым медвежонком по имени Умка.

Коллегия также отмечает, что, как было указано выше, названные мультипликационные фильмы и их персонаж – белый медвежонок по имени Умка широко известны российскому потребителю, в связи с чем словесный элемент «УМКА», при наличии в оспариваемом знаке изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения медвежонка белого медведя будет восприниматься именно как персонаж указанных выше мультипликационных фильмов.

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю оспариваемого товарного знака исключительных авторских прав на название мультипликационного фильма «Умка» и имени персонажа названных выше аудиовизуальных произведений.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №635583 недействительным полностью.