

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 19.03.2015, поданное ООО «БРЕНДМАРКЕТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281072, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 281072 с приоритетом от 28.06.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.01.2005 в отношении товаров 03, 06, 08, 16 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Здесенко Андрея Валериевича, Украина (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 281072 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ФРЕКЕН БОК», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения женщины. Словесный и изобразительный элементы заключены в фигурную рамку. Знак охраняется в черном, белом, коричневом, зеленом, желтом, синем, красном, оранжевом цветом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.03.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281072, поскольку имеет исключительную лицензию на использование при производстве и распространении продукции частей аудиовизуального произведения - мультипликационного фильма «Карлсон вернулся» (Киностудия «Союзмультфильм» 1970 г.), а именно: зафиксированного в визуальном ряде персонажа «Фрекен Бок», представляющего собой динамические рисованные образы этого персонажа в совокупности его внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики и пр. Регистрация товарного знака по свидетельству № 281072 нарушает его исключительные права, т.к. каких-либо прав на использование персонажа «Фрекен Бок» для регистрации оспариваемого товарного знака правообладателю предоставлено не было;
- в соответствии со статьями 475, 486 Гражданского Кодекса РСФСР, действовавшего в период создания мультфильмов, первоначальное авторское право на этот и другие мультфильмы признавалось за Киностудией «Союзмультфильм» как предприятием, осуществившим их съемку. Мультипликационный фильм «Карлсон вернулся» был создан Киностудией «Союзмультфильм» в 1970 г. по сценарию Бориса Ларина. С автором сценария заключался договор, по которому Киностудия «Союзмультфильм» получила права на использование сценария (содержащего и наименование персонажа «Фрекен Бок») для создания мультфильма. Над созданием визуального образа персонажа Фрекен Бок работал А.Савченко, Б.Степанцев, художник-постановщик Ю.Бутырин, художники: В.Харитонов, С.Скребнева, О.Киселева, В.Гилярова, И.Светлица, З.Кредушинская, художники-мультипликаторы: Анатолий Петров, Юрий Бутырин, Виктор Шевков,

Рената Миренкова, Галина Барина. Все эти лица (включая А.Савченко) являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- в соответствии с Указом Президента РФ от 04.04.2001 г. N389 «О реорганизации федеральных государственных киностудий», а также Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 16.01.2003 N 74-р «О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Киностудия «Союзмультфильм» из состава Федерального государственного унитарного предприятия «Киностудия «Союзмультфильм» было выделено ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», а само Федеральное государственное унитарное предприятие «Киностудия «Союзмультфильм» (осуществлявшее производство мультфильма) переименовано в ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» с сохранением за ним всех исключительных прав. Во исполнение Приказа Министерства Культуры Российской Федерации N 621 от 09.09.2009 ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» было переименовано в ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция». Таким образом, в настоящее время ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» является единственным первоначальным обладателем исключительных прав на мультипликационные фильмы, созданные Киностудией «Союзмультфильм» до 03.08.1992;

- таким образом, ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» является единственным обладателем исключительного права и на персонажи мультипликационных фильмов, созданных до 03.08.1992. Только ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» вправе распоряжаться мультфильмами и их персонажами, в т.ч. использовать в любой форме и любым не противоречащим закону способом, а также разрешать или запрещать другим лицам такое использование. ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» Договором № 01-МД/10 от 22.03.2010 данные права на исключительной основе предоставило ООО «Нью Стайл», которое в свою очередь на основании договора № 27/04/2012 от 27.04.2012 предоставило их лицу, подавшему возражение;

- визуальное сопоставление персонажа «Фрекен Бок» в мультфильме «Карлсон вернулся» и на товарном знаке по свидетельству № 281072 свидетельствует о том, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают изображения позы и характерные черты персонажа, мимики, костюма.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281072 недействительным в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

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

- распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 281072 – [1];
- копия Договора № 27/04/2012 от 27.04.2012 и приложение № 1 к нему – [2];
- копия Лицензионного договора № 01-МД/10 от 22.03.2010 и приложение № 1 к нему – [3];
- DVD диск с мультфильмом «Карлсон вернулся» – [4].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, поступившего 19.03.2015, представил отзыв и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не имеет заинтересованности в подаче данного возражения, поскольку им не представлены доказательства производства товара и соответственно отчисления авторского вознаграждения, что необходимо для действительности предоставленной лицензии, полученной по сублицензионному договору. По мнению правообладателя, представленный лицом, подавшим возражение, Договор является недействительным (в настоящее время инициирован процесс признания его недействительным в судебном порядке);
- действительно, киностудии как предприятию, осуществляющему съемку мультфильма, принадлежит право на это аудиовизуальное произведение, в соответствии с абзацем 1 статьи 486 Гражданского Кодекса РСФСР;

- однако с авторами рисованных персонажей, учитывая, что мультфильм является рисованным произведением, киностудия договор не заключала и право на использование персонажей в отдельности не получала;
- несмотря на то, что авторы были сотрудниками киностудии, за ними четко закреплены их авторские права в соответствии с действовавшим на момент создания произведения законодательством;
- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что права авторов на персонаж «Фрекен Бок» принадлежат ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» (не представлен договор, подтверждающий передачу прав на использование персонажей рисованного мультфильма);
- правообладатель ставит под сомнение, что именно ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» является единственным первоначальным обладателем исключительных прав на мультфильмы, созданные до 03.08.1992, поскольку в 2013 году прекращена деятельность ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» путем реорганизации в форме преобразования (в форме присоединения к Госфильмофонду России) на основании распоряжения Правительства РФ от 20.03.2012 за № 380-р г. При этом реорганизуемое юридическое лицо прекращает свое существование, а к созданному юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. Лицом, подавшим возражение, не представлен данный передаточный акт, который мог бы служить основанием для того, чтобы считать лицензионный договор действительным;
- также правообладатель считает, что действия ООО «БРЭНДМАРКЕТ» по оспариванию товарного знака № 281072 являются злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса;
- кроме того, правообладатель отмечает, что согласно Авторскому договору Бутырин Ю.А. предоставил ООО «Биосфера Полимер» исключительное право на использование произведения изобразительного искусства, а именно рисованного изображения персонажа «Фрекен Бок» в мультипликационных фильмах «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся», согласно Лицензионному договору

ООО «Биосфера Полимер» предоставило, полученное исключительное право ООО «Биосфера Сервис», которое впоследствии по Лицензионному договору передало их Здесенко А.В. (правообладателю).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 281072.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет о судебном деле по персонажу мультфильма «Винни Пух и все, все, все» – [5];
- распечатка Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.03.2012 № 380-р г. – [6];
- выписка из ЕГРЮЛ по ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» – [7];
- распечатка публикации с сайта «Новая газета» (письмо авторов Президенту и Председателю Правительства Российской Федерации) – [8];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «БРЭНДМАРКЕТ» – [9];
- копия Договора №7/АВ от 01.01.2014, заключенного между ФГУП «ТПО Киностудия «Союзмультфильм» и Бутыриным Ю.А. и приложение к нему – [10];
- распечатка статьи «Вини-пух и все-все-все» из журнала «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права» - №10- 2003г. – [11];
- копия Авторского договора от 06.07.2015, заключенного между Бутыриным Ю.В. и ООО «Биосфера Полимер» – [12];
- копия Лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения изобразительного искусства от 08.07.2015, заключенного между ООО «Биосфера Полимер» и ООО «Биосфера Сервис» – [13];
- копия Лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения изобразительного искусства от 08.07.2015, заключенного между ООО «Биосфера Сервис» и Здесенко А.В. – [14].

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

- обладателем исключительного авторского права на мультипликационные фильмы в настоящее время является ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (до переименования – ФГУП «Фильмофонд киностудия «Союзмультфильм»), которое предоставило лицу, подавшему возражение, право на использование соответствующих объектов авторского права. При этом правообладатель не предоставил каких-либо доказательств законного использования персонажа «Фрекен Бок».

В подтверждение изложенного лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- копия Решения Московского Городского суда от 10.07.2013 по делу № 7-1646 (об административном правонарушении) – [15];
- копия архивной справки Федерального архивного агентства ФКУ РГАЛИ за № 679/5-5 от 07.09.2015, содержащей сведения о работе Савченко А.М. на киностудии «Союзмультфильм» – [16];
- копия архивной справки Федерального архивного агентства ФКУ РГАЛИ за № 963/5-5 от 01.10.2008, содержащей сведения о личном составе киностудии «Союзмультфильм» – [17];
- распечатка с сайта «Система КонсультантПлюс» (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2009 № 621 «О переименовании ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» и об утверждении новой редакции устава – [18];
- обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав – [19];
- приложение № 2 к Лицензионному договору № 01-МД/10 от 22.03.2010 – [20];
- копия Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-90089/15 от 03.12.2015 – [21];
- копия Пояснений по существу исковых требований ООО «Брендмаркет» (по делу № А40-90089/15) – [22];
- копия возражения на дополнение к отзыву на исковое заявление ООО «Билла» по иску ООО «Брендмаркет» (дело № А40-90089/15-12-582) с приложениями – [23].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 03.04.2016 «удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281072 недействительным полностью». Не согласившись с этим решением, правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 по делу № СИП-414/2016 было признано недействительным решение Роспатента от 03.04.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281072. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 19.03.2015, поданное ООО «БРЕНДМАРКЕТ». Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу № СИП-414/2016 решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции по данному делу от 23.12.2016 оставлено без изменений.

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 19.03.2015, было рассмотрено повторно. В последующем на заседаниях коллегии от представителей сторон к материалам дела были приобщены:

- копия Постановления Суда (кассационная инстанция) по делу № СИП-414/2016 от 21.04.2017 - [24];
- дополнения к отзыву правообладателя, в которых он поясняет отсутствие заинтересованности у лица, подавшего возражение, а также то, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, не является переработкой персонажа «Фрекен Бок» из мультфильма «Карлсон вернулся», а является полностью самостоятельным произведением, созданным на основании исходных данных, содержащихся в повести в переводе Л.З. Лунгиной «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел». При этом приведены пояснения позы и мимики, одежды, прически и украшений, формы лица и тела, даны картинки домработниц, используемых в мультфильмах («День рождения бабушки», «101 далматинец», «Золушка» и т.д.). В подтверждение своих доводов правообладателем к материалам дела приобщены выдержки из повести «Карлсон, который живет на крыше, опять

прилетел», выдержки из Интернет-сайтов, посвященных домработницам и горничным, отзыв на исковое заявление третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» - [25];

- комментарии лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения, в том числе пояснения заинтересованности. Понятие «заинтересованное лицо» в законодательстве не определено. На основании договора от 27.04.2012 лицо, подавшее возражение, обладает исключительной лицензией на персонаж «Фрекен Бок» и правом на разрешение использования этого персонажа с момента заключения договора. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 17.01.2005 г. Согласно уведомлению о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2002712555/50 (8897451) «производителем и правообладателем данного мультфильма является «Союзмультфильм», поэтому в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия обладателя авторского права или его правопреемников. Согласно п.12 Обзора Президиума ВС РФ от 23.09.2015 правами на персонажи обладает ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм». Разрешения на использование персонажа ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» Здесенко А.В. не выдавал. Для применения нормы пункта 9 статьи 1483 Кодекса необходимы условия: обозначения в знаке тождественны известному персонажу, отсутствует согласие обладателя авторского права, право на персонаж возникло ранее даты приоритета (все три основания имеются). В материалах пояснений также приведены данные в отношении обладателя исключительных прав – ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», персонажа «ФРЕКЕН БОК» как результата интеллектуальной деятельности согласно п. 3 и п. 7 статьи 1259 Кодекса. В качестве приложений к материалам дела приобщены: копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2002712555 и копия претензии; определение Верховного суда РФ от 22.09.2017 г. по делу № 300-ЭС17-

10477; решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.12.2015 г. по делу № А40-90089/15; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 22.03.2016 г.; постановление кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2016 года, Дело № А40-90089/2015; решение Арбитражного суда г.Москвы от 11.03.2016 г. по делу № А40-83318/15; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-20943/2016, № 09АП-23211/2016; постановление кассационной инстанции Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 года дело № А40-83318/2015; пояснения ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» - [26].

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

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (28.06.2002) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 281072 включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона и пункту 2.5 (3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, названия известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений науки, литературы или искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его

правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона об авторском праве и смежных правах авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона об авторском праве и смежных правах авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно материалам дела лицо, подавшее возражение, имеет намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности, о чем свидетельствуют представленные договоры [2,3]. Из предмета договора [2], действовавшего на дату подачи возражения, следует, что лицу, подавшему возражение, предоставлена исключительная лицензия на использование частей аудиовизуального произведения – мультипликационного фильма «Карлсон вернулся» (Киностудия «Союзмультфильм», 1970 г. – далее – «фильм»), а именно: зафиксированного в визуальном ряде фильма персонажа «Фрекен Бок», представляющего собой динамические рисованные образы героя фильма в совокупности его внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики и пр. Заинтересованность лицензиата – обладателя исключительной лицензии в подаче возражения отмечена в определении Верховного суда Российской Федерации от 22.09.2017 г. по делу № 300-ЭС17-10477.

Таким образом, из материалов дела усматривается, что лицо, подавшее возражение, являясь лицензиатом, является заинтересованным лицом в подаче

настоящего возражения, поскольку его законные права и интересы могут быть нарушены.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет использования индивидуализирующих признаков, характерных для действующего персонажа произведения «Карлсон вернулся» Фрекен Бок, как динамического образа, показал следующее.



Анализ персонажа «Фрекен Бок» (), как динамического образа, в мультфильме «Карлсон вернулся» и оспариваемого товарного знака по



свидетельству № 281072 () показал, что в персонажах совпадают:

- изображения позы (верх туловища грузной пожилой женщины, руки которой согнуты в локтях и направлены вверх, голова повернута вправо, большой и указательный пальцы левой руки соприкасаются, руки и лицо имеют красно-розовые оттенки, волосы темного цвета убраны на затылке);
- мимики (улыбающееся лицо, задорный взгляд);
- костюм и образ (домашняя работница в белом фартуке, надетом поверх домашнего платья, с серьгами в ушах).

Таким образом, образ персонажа «Фрекен Бок» в сравниваемых объектах узнаваем и известен, поскольку присутствуют одни и те же характерные конкретные черты. Кроме того, словесный элемент «Фрекен БОК» оспариваемого товарного знака подчеркивает заложенный в него образ персонажа «Фрекен Бок» известного произведения.

Поскольку в материалах заявки отсутствует соответствующее согласие от какого-либо автора или иного правообладателя, у коллегии имеются основания для удовлетворения возражения, поступившего 19.03.2015.

Следует также указать, что в судебных актах отмечено, что при анализе факта использования персонажа, в частности, в товарном знаке, устанавливается использование индивидуализирующих характеристик персонажа.

Изложенное выше позволяет коллегии сделать вывод о том, регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281072 недействительным полностью.