

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение, поступившее 14.04.2022, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 702059, поданное ООО «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 09.02.2018 по заявке № 2018704943 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.03.2019 за № 702059 на имя Шкиленок Натальи Семеновны, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 21, кв. 47 (далее – правообладатель), в отношении товаров 25, услуг 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 702059 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) является комбинированным, его обозначение включает в себя транслитерацию слова «Умка», выполненную латинскими буквами;
- словесный элемент «umka» («Умка») является значимым элементом оспариваемого товарного знака и тождественен следующим объектам интеллектуальной собственности: названию аудиовизуального произведения - мультипликационного фильма «Умка», созданного в 1969 г. и с именем «Умка», являющегося персонажем мультипликационных фильмов «Умка», созданного в 1969 г. и «Умка ищет друга», созданного в 1970 г.;
- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку обладает исключительной лицензией на использование вышеупомянутых мультфильмов (лицензионные договоры №01/СМФ-Л от 27.03.2020 и №02/СМФ-Л от 27.03.2020) и его правомочия затронуты регистрацией товарного знака по свидетельству № 702059;
- в пункте 1 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса (утвержден 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;

- согласно статье 486 Гражданского Кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР 1964 года), действовавшего в период производства упомянутых мультфильмов, 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 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса» указывают, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие;

- авторское право киностудии на мультфильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве и смежных правах), однако срок его действия был сокращен до 50 лет, а затем продлен до 70 лет;

- статья 6 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Кодекса» прямо указывает, что авторское право юридических лиц, возникшее до 03.08.1993, то есть до вступления в силу 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, а 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», 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 ООО «Союзмультфильм» были заключены указанные выше лицензионные договоры, предусматривающих предоставление исключительных лицензий;

- упомянутые исключительные лицензии 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);

- объём прав, полученных ООО «Союзмультфильм» по лицензионным договорам № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 и №02/СМФ-Л от 27.03.2020, включает в себя право на использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том числе персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

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

- в рассматриваемом случае аудиовизуальные произведения - мультипликационные фильмы «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) являются известными объектами авторского права, поскольку 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, на общеизвестный характер названия данных мультфильмов и отсутствие необходимости доказывания этого факта указал Суд по интеллектуальным правам в решении от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021;

- в заключении № 135-2021 от 25.10.2021, подготовленном ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук», указано, что обозначение «Умка» у современных российских потребителей – адресатов различных товаров и услуг (повседневного пользования и специфического, узконаправленного назначения), вызывает устойчивые ассоциативные связи, связанные с мультфильмами из их детства, а именно: «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

- мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» неоднократно отмечались в рейтингах лучших советских и российских мультфильмов, имеют

высокие рейтинги пользователей на основных Интернет-сервисах, посвященных кино и мультипликации, в частности «kinopoisk.ru» и «imdb.com», персонажу «Умке» из мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) 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, Лера 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;

- мультфильмы «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) на постоянной основе размещены на сервисе PREMIER и доступны для обозрения (<https://premier.one/show/umka>; <https://premier.one/show/rtv-umka-ischet-druga>);

- правомерность вышеизложенной позиции подтверждается многочисленной практикой Суда по интеллектуальным правам и Роспатента применительно к иным обозначениям, включающим состав названия мультфильмов, имена и образы персонажей.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 702059 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлены следующие документы (копии):

- (1) Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 702059;
- (2) Распечатка материала из Википедии «Умка»;
- (3) Распечатка материала из Википедии «Умка ищет друга»;
- (4) Договор № 464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», от 29.12.2011 г.;

- (5) Приложение №1 к договору № 464/12 от 29.12.2011 (выдержки в части мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»);
- (6) Лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020;
- (7) Приложение №1 «Термины и определения» к лицензионному договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020;
- (8) Приложение №2 «Условия лицензии» к лицензионному договору №01/СМФ-Л от 27.03.2020;
- (9) Приложение №3 «Объекты лицензирования» к Лицензионному договору №01/СМФ-Л от 27.03.2020 (выдержки в части мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»);
- (10) Лицензионный договор № 02/СМФ-Л от 27.03.2020;
- (11) Приложение №1 «Термины и определения» к лицензионному договору №02/СМФ-Л от 27.03.2020;
- (12) Приложение №2 «Условия лицензии» к лицензионному договору №02/СМФ-Л от 27.03.2020;
- (13) Приложение №3 «Объекты лицензирования» к лицензионному договору №02/СМФ-Л от 27.03.2020 (выдержки в части мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»);
- (14) Распоряжение Правительства РФ от 30.06.1999 №1038-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 22.12.2003 № 1882-р);
- (15) Распоряжение Министерства имущественных отношений РФ № 74-р от 16.01.2003;
- (16) Приказ Министерства культуры РФ № 621 от 09.09.2009;
- (17) Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021;
- (18) Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021;
- (19) Заключение № 135-2021 от 25.10.2021, выполненное ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук»;
- (20) Распечатка с сайта СМИ «РИА НОВОСТИ», дата новости 01.03.2021;

- (21) Распечатка с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильма «Умка»;
- (22) Распечатка с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильма «Умка ищет друга»;
- (23) Распечатка с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильма «Умка»;
- (24) Распечатка с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильма «Умка ищет друга»;
- (25) Распечатка с сайта СМИ «Сибдепо», дата новости 31.08.2009;
- (26) Распечатка с сайта ИАП «ARCTICuniverse», дата новости 07.09.2013;
- (27) Распечатка с сайта СМИ «KU99.RU», дата новости 01.06.2017.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 702059 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении. В материалах дела имеется возврат корреспонденции, направленной в адрес правообладателя. Вместе с тем, отзыв от правообладателя не поступил, на заседании коллегии правообладатель и его представитель отсутствовали. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 702059 состоялось в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в деле представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.02.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 702059 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

Исходя из положений пункта 9 (1) 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 его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число

слов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Поступившее возражение подано ООО «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что на дату подачи возражения данное юридическое лицо обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969 г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.) на основании лицензионных договоров (6) - (13), заключенных с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», которое в свою очередь является обладателем исключительных прав на указанные выше мультфильмы и на персонаж указанных произведений - белого медвежонка по имени Умка. Оспариваемый товарный знак содержит элемент «УМКА», представляющий собой транслитерацию из букв латинского алфавита слова «УМКА», тождественного слову «Умка», которое представляет собой название

мультипликационного фильма «Умка» (обнародован в 1969 г.) и имя персонажа (белый медвежонок по имени Умка) мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969 г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.). Данная позиция соотносится с пунктом 1 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденного Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4, в котором 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, а также выводами Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-626/2021, согласно которым Киностудия «Союзмультфильм» является обладателем исключительных прав на указанные выше мультипликационные фильмы и на персонаж указанных произведений – белого медвежонка по имени Умка.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 702059 с приоритетом от 09.02.2018 является комбинированным, включает словесный элемент «BY УМКА», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент «UXX». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 702059 предоставлена в отношении товаров 25, услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Словесный элемент «УМКА» является наиболее значимым в комбинированном оспариваемом товарном знаке и несет основную индивидуализирующую способность.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) 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. соответственно, т.е. в период действия ГК РСФСР 1964 года. Согласно статье 475 ГК РСФСР 1964 года 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 1964 года 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.

Согласно материалам возражения (2), (3) 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). Мультфильмы доступны к обозрению на сервисе «PREMIER» (<https://premier.one/show/umka>; <https://premier.one/show/rtv-umka-ischetdruga>). В создании аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» принимали участие режиссеры-художники Владимир Пекарь, Владимир Попов, художники Дмитрий Анпилов, Лера Рыбчевская, Ольга Орлова, Виктор Шевков и др. в порядке служебного задания.

В настоящее время согласно договору (4), (5) обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, а также их части является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм». Указанный факт подтвержден постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

Представленные лицензионные договоры (6) – (13) свидетельствуют о том, что ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» предоставило ООО «Союзмультфильм» (лицу, подавшему возражение) исключительное право на использование мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969 г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.). Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является такой популярный герой, как белый медвежонок по имени Умка.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 702059 показал, что словесный элемент «УМКА» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «УМКА», которое тождественно названию мультфильма «Умка» (1969 г.) и имени персонажа мультфильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) - белого медвежонка по имени Умка.

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.

Необходимо указать, что при рассмотрении настоящего спора необходимо учитывать требование законодательства об известности объекта авторского права на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи следует констатировать, что Суд по интеллектуальным правам в решении от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021 (17) указал на наличие широкой известности аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга», и отметил, что данные мультфильмы входят в золотую коллекцию фильмов киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей мультипликационной студией СССР.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021 (18) отмечается, что вышеизложенные обстоятельства носят общеизвестный характер и не нуждаются в доказывании.

Вместе с тем в подтверждение указанного тезиса лицом, подавшим возражение, представлены ряд документов, среди которых заключение № 135-2021

от 25.10.2021, выполненное ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» (19). Полученные данные Заключения свидетельствуют о том, что обозначение «УМКА» у 98 % респондентов - потребителей различных товаров и услуг (повседневного пользования и специфического, узконаправленного назначения) вызывает выраженные ассоциативные связи с мультфильмами из их детства, а именно: «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.).

Кроме того, коллегия отмечает, что согласно информации, опубликованной 01.03.2012, в открытых и общедоступных источниках информации, а именно на сайте РИА Новости (20), на торжественной церемонии открытия XVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале в список «Золотой сотни» российских мультфильмов, созданных за 100 лет, вошел мультфильм «Умка». Наличие данной информации свидетельствует о его длительной популяризации среди взрослых и детей и известности указанных мультипликационных фильмов, как на дату приоритета оспариваемой регистрации, так и после. Мультфильмы «Умка» и «Умка ищет друга» имеют высокие рейтинги пользователей на основных Интернет-сервисах, посвященных кино и мультипликации, в частности «kinopoisk.ru» и «imdb.com» (21) - (24). Персонажу Умке были посвящены памятники, размещенные в российских городах: Кемерово, Абакан, Каменск-Уральский (25) – (27).

Таким образом, представляется очевидным, что созданные еще во времена СССР мультфильмы «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) получили широкую известность у российского потребителя до даты (09.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака (1).

В рассматриваемом случае, как было указано выше, мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонаж - белый медвежонок по имени Умка, который является одним из главных персонажей данных мультфильмов и имя которого содержится в названиях указанных мультфильмов, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (1) были известны широкому кругу потребителей (как детям, так и взрослым). При этом словесное обозначение «УМКА», выполненное буквами латинского алфавита, представляет собой транслитерацию

слова «УМКА», которое тождественно названию мультипликационного фильма «Умка» и имени персонажа мультипликационных фильмов «Умка» и «Умка ищет друга» - белому медвежонку по имени Умка.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 702059 положениям, предусмотренным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Вышеизложенные доводы согласуются с практикой Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению возражений о нарушенном авторском праве «Союзмультфильм» применительно к иным обозначениям, включающим в себя названия мультфильмов, имена и образы персонажей: решение от 09.12.2019 по делу № СИП-452/2019 («Ну, погоди!»); решение от 03.10.2019 по делу № СИП-453/2019, оставленное без изменения постановлением от 07.02.2020 по этому же делу («Ну, погоди!»); решение от 11.07.2017 г. по делу № СИП-150/2017, оставленное без изменения постановлением от 05.10.2017 по этому же делу («Кот Матроскин»); решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2017 делу № СИП-218/2017, оставленное без изменения постановлением от 30.10.2017 по этому же делу («Кот Матроскин»); решение от 11.07.2017 по делу № СИП-219/2017 («Кот Матроскин», «Дядя Фёдор» и «Пёс Шарик»); решение от 11.07.2017 по делу № СИП-220/2017 («Почтальон Печкин»); решение от 11.07.2017 по делу № СИП-221/2017 («Почтальон Печкин»); решение от 22.01.2018 по делу № СИП-504/2017, оставленное без изменения постановлением от 21.05.2018 по этому же делу и определением Верховного суда от 23.08.2018 г. № 300-ЭС18-12114 («Винни-Пух»); решение от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021, оставленное в силе постановлением от 28.03.2022 по этому же делу.

Учитывая вышеизложенное, 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 № 702059 недействительным полностью.