

## 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 03.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496547, при этом установлено следующее.

Товарный знак **Бременские музыканты** по свидетельству №496547 с приоритетом от 07.03.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.09.2013 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №496547 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» оспариваемого товарного знака тождественен названию мультипликационного фильма «Бременские музыканты» (1969г.) и сходен до степени смешения с названием мультипликационного фильма «По

следам бременских музыкантов» (1973г.), созданных на Киностудии «Союзмультфильм», право использования которыми обладает лицо, подавшее возражение;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 496547 ввиду нижеследующего:

- ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Бременские музыканты» (1969г.), «По следам бременских музыкантов» (1973г.) на основании Лицензионного договора №01/СМФ-Л от 27.03.2020, в соответствии с которым получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования в целях осуществления мерчендайзинга, и на основании Лицензионного договора №02/СМФ-Л от 27.03.2020 в соответствии с которым получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования с целью осуществления показа перечисленными в договоре способами;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что для определения 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;

- кроме того, 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;

- 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;

- авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»;

- 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, предусматривающих предоставление исключительных лицензий;

- лицензионные договоры, указанные выше, предусматривают приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование следующих анимационных фильмов (и их элементов) «Бременские музыканты» (1969г.) (режиссёр И. Ковалевская, авторы сценария В. Ливанов, Ю. Энтин, художник-постановщик М.Жеребчевский) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.) (режиссёр В. Ливанов, авторы сценария В. Ливанов, Ю. Энтин, художник-постановщик М.Жеребчевский);

- ООО «Союзмультфильм», ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и их правопреемники не давали разрешение ООО «Интел» использовать названия мультфильмов «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.);

- решение вопроса относительно толкования указанного в пункте 9(1) статьи 1483 Кодекса 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 само произведение должно обладать признаками объекта,

подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права (ранее действовавший Закон об авторском праве, глава 70 Кодекса), 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 охраноспособного произведения);

- в рассматриваемом случае аудиовизуальные произведения - мультипликационные фильмы «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.) являются объектами авторского права, а их названия являются известными в Российской Федерации;

- словесный элемент «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» оспариваемого товарного знака вызывает ассоциативные связи у современных российских потребителей - адресатов различных товаров и услуг, связанные с мультфильмами из их детства, а именно: «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.), что соответствует требованиям применения положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, выработанным судебной практикой;

- известность указанных выше мультипликационных фильмов, как в советский период, так и на дату (07.03.2012) приоритета оспариваемого товарного знака является общеизвестным фактом. Мультипликационные фильмы о Бременских музыкантах входят в состав «Золотой коллекции Союзмультфильма» наряду с мультфильмами о Чебурашке, Винни-Пухе, о Карлсоне, об Умке, а также с мультфильмами «Ну, погоди!», «Ежик в тумане», «38 попугаев», трилогией «Простоквашино» и т.д.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496547 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 496547;

2. Распечатка материалов из Википедии сведений о мультфильмах «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.);
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 «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.));
4. Лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 и приложения №1, №2, №3 к нему («Термины и определения», «Условия лицензии», «Объекты лицензирования» выдержки в части мультфильмов «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.));
5. Лицензионный договор № 02/СМФ-Л от 27.03.2020 приложения №1, №2, №3 к нему («Термины и определения», «Условия лицензии», «Объекты лицензирования» выдержки в части мультфильмов «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.));
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. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Интел»;
10. DVD диск с мультфильмами «Умка» и «Умка ищет друга»

В адрес правообладателя 15.09.2021 в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении с предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем, данная корреспонденция была возвращена с пометкой «истек срок хранения».

На заседание коллегии правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

С учетом даты (07.03.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Поступившее возражение подано ООО «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.) на основании Лицензионных договоров [4, 5], заключенных с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», которое в свою очередь является обладателем исключительных прав на указанные выше мультипликационные фильмы, название которых является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Оспариваемый товарный знак **Бременские музыканты** - (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 14, 21 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) «Бременские музыканты») и «По следам бременских музыкантов» возникло в 1969 и в 1973 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.

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, материалам [4, 5] в результате творческого труда на Киностудии Союзмультфильм были созданы

аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Бременские музыканты» в 1969 году и «По следам бременских музыкантов» в 1973 году.

В создании аудиовизуального произведения (мультфильма) «Бременские музыканты» (1969г.) принимали участие режиссер И. Ковалевская, авторы сценария В. Ливанов, Ю. Энтин, художник-постановщик М. Жеребчевский.

В создании аудиовизуального произведения (мультфильма) «По следам бременских музыкантов» (1973г.) принимали участие режиссёр В. Ливанов, авторы сценария В. Ливанов, Ю. Энтин, художник-постановщик М. Жеребчевский.

В настоящее время согласно представленному Договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, включая «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.), а также их части является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм».

Представленные лицензионные договоры [4, 5] свидетельствуют о том, что ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» предоставило ООО «Союзмультфильм» (лицу, подавшему возражение) исключительное право на использование указанных выше мультипликационных фильмов.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) и названия мультфильма «Бременские музыканты» показал, что сравниваемые словесные элементы тождественны.

Сходство оспариваемого знака (1) и мультфильма «По следам бременских музыкантов» обусловлено тем, что они включают фонетически сходные и семантически тождественные словесные элементов «Бременские музыканты» - «Бременских музыкантов».

При этом коллегия отмечает, что материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю оспариваемого знака исключительных авторских прав на название аудиовизуальных произведений «Бременские музыканты» (1969г.) и «По следам бременских музыкантов» (1973г.), как части 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 03.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496547 недействительным полностью.**