

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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) 20.02.2018, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультифильм», Москва (далее – ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультифильм» – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 184483, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №98715628, поданной 23.09.1998, зарегистрирован 09.02.2000 за № 184483 в отношении товаров 03, 05, 14, 15, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время правообладателем знака согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является Общество с ограниченной ответственностью «Чебурашка», (ОГРН 1127746231656), Москва (далее – правообладатель). Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 23.09.2018.



Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение крокодила, стоящего на задних

лапах и играющего на гармошке. Крокодил одет в пальто с пуговицами. На шее у него бантик, на голове шляпа. Во рту крокодил держит трубку.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультифильм» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку обладает исключительными правами на анимационные фильмы: «Крокодил Гена» (режиссёр Р. Качанов, авторы сценария Э. Успенский, Р. Качанов, художник-постановщик Л.Шварцман, 1969 г.), «Чебурашка» (режиссёр Р. Качанов, авторы сценария Э. Успенский, Р. Качанов, художник-постановщик Л.Шварцман, 1971 г.), «Шапокляк» (режиссёр Р. Качанов, авторы сценария Э.Успенский, Р. Качанов, художник-постановщик Л.Шварцман, 1974г.) и «Чебурашка идёт в школу» (режиссёр Р. Качанов, авторы сценария Э. Успенский, Р. Качанов, художники-постановщики Л. Шварцман, О. Боголюбова, 1983г.) на основании Договора №464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультифильмы), созданные на киностудии «Союзмультифильм» от 29.12.2011;

- в силу статьи 1259 Кодекса самостоятельными объектами авторских прав наряду с литературными и сценарными произведениями являются аудиовизуальные произведения. Обладателем исключительного права на персонаж мультипликационного фильма как часть произведения является обладатель исключительного права на мультипликационный фильм, т.е. на все произведение в целом;

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает исключительные права ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультифильм», т.к. каких-либо прав на использование персонажей вышеуказанных мультифильмов для регистрации оспариваемого товарного знака правообладателю предоставлено не было;

- мультипликационные фильмы «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу» были созданы Киностудией «Союзмультфильм» в 1969, в 1971, в 1974 и в 1983 годах по сценариям Эдуарда Успенского, который принимал участие в работе над фильмами на основании договоров;

- мультфильмы были сняты по мотивам книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Повесть впервые была опубликована в 1966 году в издательстве «Детская литература» с иллюстрациями Валерия Алфеевского, затем многократно переиздавалась;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу» работали режиссёр Роман Качанов, художники-постановщики Леонид Шварцман и Ольга Боголюбова, художники-мультипликаторы Юрий Норштейн, Майя Бузинова, Наталья Дабижа, Павел Петров, Борис Савин, Ирина Собинова-Кассиль, Михаил Письман, Наталья Тимофеева. Над куклами и декорациями работали Павел Лесин, Геннадий Лютинский, Лилиана Лютинская, Павел Гусев, Сергей Галкин, Наталия Барковская, Марина Чеснокова, Александр Беляев, Семён Этлис, Михаил Колтунов, Валентин Ладыгин, Владимир Маслов, Олег Масаинов, Людмила Рубан, Наталия Гринберг, Светлана Знаменская, Виктор Гришин, Владимир Аббакумов, Нина Молева, Валерий Петров, Александр Максимов. Все эти лица являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- согласно статье 486 Гражданского Кодекса 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 Гражданского Кодекса РСФСР);

- 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 (мульти фильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм»;

- таким образом, обладателем исключительных прав на мультипликационные фильмы «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу», в том числе прав на использование частей аудиовизуальных произведений в виде зафиксированных в аудиовизуальном ряде персонажей, представляющих собой динамические рисованные образы этих

персонажей в совокупности их внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики и пр., в настоящее время является ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»;

- ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» (его правопредшественники) не давали разрешения правообладателю оспариваемого товарного на использование образов персонажей мультильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу»;

- Э.Н. Успенский (учредитель и генеральный директор ООО «Чебурашка») является автором литературного произведения «Крокодил Гена и его друзья», соответственно, его авторские права распространяются и на созданных его творческим трудом персонажей - Чебурашку, Крокодила Гену и пр., выраженных в литературной форме, т.е. в той же объективной форме, что и всё произведение в целом;

- литературный образ персонажа «Крокодил Гена» в повести «Крокодил Гена и его друзья» описан следующим образом: «...жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке ... крокодилом.

Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышко у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью: «Африканский крокодил Гена. Возраст пятьдесят лет. Кормить и гладить разрешается»;

- персонаж «Крокодил Гена» мультипликационных фильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу» не повторяет и не может повторять описание, изложенное писателем в литературном произведении, поскольку персонажи мультильма являются принципиально иными по своей форме выражения, хотя по своим иным характеристикам могут совпадать с литературными персонажами повести;

- оспариваемый товарный знак представляет собой не оригинальный рисунок, созданный по описанию Э.Н. Успенского, а всем известное изображение персонажа мультипликационных фильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и

«Чебурашка идёт в школу», исключительные права на которые Успенскому Э.Н. не принадлежат;

- анализ персонажа «Крокодил Гена» мультипликационных фильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу» и изобразительный элемент оспариваемого товарного знака показал, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают изображения и характерные черты персонажа, мимики, костюма, отдельные элементы, т.е. основные индивидуализирующие признаки;

- лицо, подавшее возражение, приводит практику Роспатента и судебную практику, которые подтверждают недопустимость регистрации товарных знаков, способных вызывать в сознании потребителя предоставление об изготовителе товара, не соответствующее действительности;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание практику Роспатента, в частности, Решение Роспатента от 20.11.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281072 («Фрекен Бок»), Решения Роспатента от 28 декабря 2016 г. о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №418278, №493476, №457678, №418277 и №426369 («Кот Матроскин», «Дядя Фёдор», «Почтальон Печкин», «Пёс Шарик», «Корова Мурка»);

- также в возражении обосновываются сроки на подачу настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №184483 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству № 184483;
2. Копия Договора №464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультифильмы), созданные на киностудии

«Союзмультифильм» от 29.12.2011 и Приложения №1 к нему (выдержки в части мультфильмов «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу»);

3. DVD диск с мультфильмами «Крокодил Гена» (1969 г.), «Чебурашка» (1971 г.), «Шапокляк» (1974 г.) и «Чебурашка идёт в школу» (1983 г.);
4. Распечатки обложки и страниц книги Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья», изд. «Детская литература», Москва, 1966 г.;
5. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Чебурашка» (ОГРН 1037714081261, ИНН 7714030959);
6. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Чебурашка» (ОГРН 1127746231656, ИНН 7720745828);
7. Распечатки из Википедии о мультипликационном фильме «Крокодил Гена»;
8. Автоматизированная копия Решения Басманного районного суда г.Москвы от 19.04.2011 г. по делу №2-1465/11;
9. Автоматизированная копия Решения Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2013 г. по делу № А40-152213/12;
- 10.Автоматизированная копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2017 по делу № СИП-150/2017;
- 11.Копия Приказа № 01-КФ-090817 от 09.08.2017 о назначении Машковцева Б. А. директором ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультифильм».

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой абстрактное изображение персонажа «Крокодил Гена» из повести «Крокодил Гена и его друзья», написанной Э.Н. Успенским в 1965 году и впервые опубликованной в 1967 году, задолго до ее экранизации. В дальнейшем Э.Н. Успенским было создано более 20 литературных произведений с участием данных персонажей. Э.Н. Успенским принимал непосредственное участие в создании всех известных фильмов, спектаклей, диафильмов и других произведений про персонажей «Крокодил Гена» и «Чебурашка», в том числе в создании сценариев. В 1968 году начались репетиции

спектакля «Чебурашка» Санкт-Петербургского (Ленинградского) Театра марионеток им. Е.С. Деммени, куклы для которого были изготовлены художницей М.А. Скриповой-Ясинской;

- в 1968 году началась также работа над диафильмом «Крокодил Гена и его друзья», изображения персонажей для которого рисовал известный советский художник-мультипликатор и режиссер Б.П. Степанцев. Диафильм был выпущен в 1969 году;

- в 1969 году был создан первый мультфильм «Крокодил Гена» (режиссер Р.А. Качанов, авторы сценария: Э.Н. Успенский и Р.А. Качанов). В дальнейшем было выпущено еще три известных мультфильма из цикла про «Чебурашку»: «Чебурашка» (1971г.), «Шапокляк» (1974г.), «Чебурашка идет в школу» (1983г.). Изображения «Крокодил Гена» создавались десятками известных художников, в том числе при создании иллюстраций для книг как в СССР и России, так и за рубежом. При этом основная идея и первые реализации изображений были одинаковыми в силу того, что они были созданы по идеям режиссера Романа Абелевича Качанова (соавтора Э.Н. Успенского);

- ФГУП ТПО «Союзмультфильм» или какое-либо иное лицо не имеют права возражать против зарегистрированных Э.Н. Успенским изображений, так как данные юридические лица не являются правообладателями в отношении изображений, в связи с чем согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака не требовалось;

- в соответствии с положениями статьи 486 Гражданского Кодекса РСФСР, действовавшего в период создания произведений и мультипликационных фильмов, авторы сохраняли свои права на произведения, создаваемые для фильма «автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику-постановщику и авторам других произведений, вошедших составной частью в кинофильм или в телевизионный фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение»;

- исключительные права на персонажи и изображения, нарисованные художниками, киностудией не выкупались и не переходили к ней по каким-либо иным основаниям;

- какой-либо передачи исключительных прав законодательство в рассматриваемый период вообще не допускало, мало того, автор вообще не мог быть ограничен в дальнейшем распоряжении своими правами, за исключением случаев, предусмотренных статьей 509 Гражданского Кодекса РСФСР, согласно которой типовыми договорами мог предусматриваться не более чем трехлетний срок «со дня одобрения произведения организацией», в течение которого автор не должен был передавать произведение для использования третьим лицам;

- законодательно переход к киностудиям прав на использование отдельно от фильма произведений, их частей или персонажей из них также не предусматривался, наоборот, положения статья 486 Гражданского Кодекса РСФСР устанавливали, что права на фильм принадлежат киностудии, а права на использование любых вошедших в него произведений - их авторам: «авторское право на кинофильм или телевизионный фильм принадлежит предприятию, осуществившему его съемку....». «автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику-постановщику и авторам других произведений, вошедших составной частью в кинофильм или в телевизионный фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение»;

- согласно статье 483 Гражданского Кодекса РСФСР «автору произведения, созданного в порядке выполнения служебного задания в научной или иной организации, принадлежит авторское право на это произведение», то есть авторские права на произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания, к киностудии (работодателю) не переходили. Такая же формулировка использовалась в статье 100 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1961 года. Это традиционный для советского законодательства подход, измененный только в 1993 году с принятием Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» (в отношении вновь создаваемых произведений);

- следует отметить, что при регистрации оспариваемого товарного знака было использовано абстрактные изображения персонажей Э.Н.Успенского, никакие кадры из фильмов или произведения, права, в отношении которых могли бы принадлежать ФГУП ТПО «Союзмультифильм», не использовались;

- правообладатель обращает внимание, что оспариваемый товарный знак был известен лицу, подавшему возражение, однако никаких обращений со стороны киностудии «Союзмультфильм» не поступало;

- кроме того, правообладатель отмечает на выявленные им многочисленные нарушения в деятельности ФГУП «ТПО «Киностудия Союзмультфильм» и приводит некоторые факты из этих нарушений.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №184483.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

12.Копия заявления Э.Н. Успенского в Генеральную прокуратуру РФ о действиях ФГУП «ТПО «Киностудия Союзмультфильм»;

13.Копия Договора о предоставлении неисключительной лицензии № Л-170517/2 от 17.05.2017, заключенного между ФГУП «ТПО «Киностудия Союзмультфильм» и ООО «Монсики», и приложения №1, №2, лист визирования к нему;

14.Копия Договора №18/16 от 18.08.2016, заключенного между ФГУП «ТПО «Киностудия Союзмультфильм» и LaRubInt Corp., США;

15.Копия Запрета на использование произведений и персонажей, подписанный Э.Н .Успенским.

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

Таким образом, с учетом даты (23.09.1998) поступления заявки правовая база для оценки охраниспособности товарного знака по свидетельству №184483 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – 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).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов, в частности,

обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.1 пункта 2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

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.

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 ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультифильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего авторского права на персонаж аудиовизуальных произведений: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и

«Чебурашка идёт в школу», с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение крокодила, стоящего на задних лапах и играющего на гармошке. Крокодил одет в пальто с пуговицами. На шее у него бантик, на голове шляпа. Во рту крокодил держит трубку.

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальные произведения: «Крокодил Гена», созданный в 1969 году, «Чебурашка», созданный в 1971 году, «Чебурашка идёт в школу», созданный в 1983 году, «Шапокляк», созданный в 1974 году, возникло до даты (01.01.2008) введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. 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.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Согласно материалам [2], представленным лицом, подавшим возражение, на киностудии Союзмультифильм были созданы в результате творческого труда аудиовизуальные произведения: «Крокодил Гена» (в 1969 году), «Чебурашка» (в 1971 году), «Чебурашка идёт в школу» (в 1983 году), «Шапокляк» (в 1974 году). Так, в создании аудиовизуальных произведений: «Крокодил Гена» принимали участие режиссёр Р. Качанов, авторы сценария Э. Успенский, Р. Качанов, художник-постановщик Л.Шварцман; «Чебурашка» – режиссёр Р. Качанов, авторы сценария Э. Успенский, Р. Качанов, художник-постановщик Л.Шварцман; «Шапокляк» – режиссёр Р. Качанов, авторы сценария Э.Успенский, Р. Качанов, художник-постановщик Л. Шварцман; «Чебурашка идёт в школу» – режиссёр Р. Качанов, авторы сценария Э. Успенский, Р. Качанов, художники-постановщики Л. Шварцман, О. Боголюбова.

Над созданием визуальных образов персонажей аудиовизуальных произведений: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» и «Чебурашка идёт в школу» работали режиссёр Роман Качанов, художники-постановщики Леонид Шварцман и Ольга Боголюбова, художники-мультипликаторы Юрий Норштейн, Майя Бузинова, Наталья Дабижка, Павел Петров, Борис Савин, Ирина Собинова-Кассиль, Михаил Письман, Наталья Тимофеева. Над куклами и декорациями работали Павел Лесин, Геннадий Лютинский, Лилиана Лютинская, Павел Гусев, Сергей Галкин, Наталия Барковская, Марина Чеснокова, Александр Беляев, Семён Этлис, Михаил Колтунов, Валентин Ладыгин, Владимир Маслов, Олег Масаинов, Людмила Рубан, Наталия Гринберг, Светлана Знаменская, Виктор Гришин, Владимир Аббакумов, Нина Молева, Валерий Петров, Александр Максимов.

Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является такой популярный герой, как «Крокодил Гена».

В настоящее время согласно представленному Договору [2] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, а также их части является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (лицо, подавшее возражение).

Персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Таким образом, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Действующее лицо произведения при этом охраняется как персонаж произведения, если оно обладает достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

Воспроизведением персонажа признается не только использование текста, содержащего описание персонажа, или конкретного изображения (например, кадра мультипликационного фильма), но и использование индивидуализирующих характеристик персонажа (деталей образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют персонаж, делают его узнаваемым). При этом воспроизведенным является персонаж и в случае неполного совпадения индивидуализирующих характеристик или изменения их несущественных деталей,

если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, на узнаваемость персонажа не влияет является ли этот персонаж куклой или рисованным изображением).

Сопоставительный анализ динамического образа «Крокодила Гены», являющегося персонажем аудиовизуальных произведений: «Крокодил Гена»,

«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу»



обладающего

набором признаков, создающих его индивидуализацию и узнаваемость, и



стилизованного изображения крокодила  оспариваемого товарного знака показал, что это изображение явно узнаваемо как персонаж указанных выше аудиовизуальных произведений, поскольку совпадают характерные черты персонажа: телосложение (большая голова с вытянутыми челюстями, продолговатое туловище со слабо выраженными плечами, верхние средней длины, антропоморфно напоминающие руки, нижние короткие лапы, напоминающие ноги в обуви, заостренный хвост), мимика (большие круглые глаза с выделенными зрачками, выступающие надбровные дуги, характерный решетчатый изобразительный паттерн между глазами и носом), костюм и образ (шляпа-федора с заостренной кверху тульей, галстук-бабочка, пальто с воротником и двумя пуговицами, курительная трубка с прямым мундштуком и

круглой табачной камерой, гармонь), отдельные элементы (четыре пальца на верхних лапах, крокодил ходит на задних лапах).

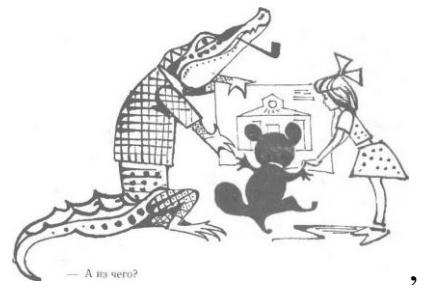
Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак включает изображение узнаваемого персонажа «Крокодил Гена» аудиовизуальных произведений: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу», авторское право на которое возникло ранее даты (23.09.1998) приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается довода правообладателя относительно того, что оспариваемый товарный знак соответствует литературному персонажу повести Э.Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья», изданной в 1966 году, ранее даты создания аудиовизуального произведения «Крокодил Гена» (в 1969 году), то следует отметить следующее.

Из представленных материалов [4] коллегия усматривает, что Э.Н. Успенский, является владельцем авторских прав на литературное произведение «Крокодил Гена и его друзья» (его текст, наименования персонажей и названия литературного произведения), а также на сценарии к аудиовизуальным произведениям «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу» и художественные образы, вошедшие в эти произведения.

При этом в литературном произведении «Крокодил Гена и его друзья», автором которого является Э.Н.Успенский [4], литературный персонаж «Крокодил Гена» имеет следующее описание: «...жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке ... крокодилом.

Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышко у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью: «Африканский крокодил Гена. Возраст пятьдесят лет. Кормить и гладить разрешается». Такое описание дает читателю и художнику широкие возможности для фантазии и домысливания образа.



В этой связи персонаж «Крокодил Гена»



литературного произведения

«Крокодил Гена и его друзья», и персонаж «Крокодил Гена» аудиовизуальных произведений «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу» с точки зрения авторского права являются разными персонажами, так как обладают несовпадающими индивидуализирующими признаками.

Следует также отметить, что владельцем авторского права на рисованный образ персонажа «Крокодил Гена» литературного произведения «Крокодил Гена и его друзья» является В.А. Алфеевский [4]. Согласно доводам правообладателя над созданием образа куклы для спектакля «Чебурашка» работала художница М.А. Скрипова-Ясинская. При этом персонаж сценического произведения является иным по своей форме выражения персонажем. Над образом персонажа «Крокодил Гена» аудиовизуальных произведений «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу», как было указано выше, работал большой коллектив авторов.

С учетом изложенного, материалы дела не подтверждают принадлежность правообладателю исключительных авторских прав на персонажи, как части аудиовизуальных произведений «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу».

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона, правомерным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона показа следующее.

Оспариваемый товарный знак, представляющий собой изображение сказочного животного, является фантастичным, в связи с чем не несет в себе информации, ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Материалы возражения не содержат сведений о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации, длительно и интенсивно использовало сходное обозначение в отношении оспариваемых товаров и услуг.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №184483 пункту 2 статьи 6 Закона не доказан.

В отношении довода правообладателя относительного многочисленных нарушений в деятельности ФГУП «ТПО «Киностудия Союзмультифильм» следует отметить, что в компетенцию Роспатента не входит проверка указанных нарушений.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №184483 недействительным полностью.**