

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 17.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №318004, при этом установлено следующее.

УМКА

Словесный товарный знак **УМКА** по свидетельству №318004 с приоритетом от 10.12.1998 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.08.2001 на имя Закрытого акционерного общества "КОНТИ-РУС", г. Курск (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

Номер и дата регистрации указанного товарного знака является предметом государственной регистрации договора от 12.12.2006 за №РД0015230 об уступке товарного знака по свидетельству №204157 в отношении части товаров.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №318004 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 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).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака тождественен названию аудиовизуального произведения – мультипликационного фильма «Умка» (обнародован в 1969г.) и названию персонажа «УМКА» мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.), правом использования которыми обладает лицо, подавшее возражение;

- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 318004 ввиду нижеследующего:

- в пункте 1 раздела V «Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса» (утвержденные Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4) указано, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса могут быть признаны, в том числе лица, которые являются исключительными лицензиатами на дату подачи возражения;

- кроме того, при определении круга лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса, следует учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которым лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- ООО «Союзмультфильм» обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) на

основании Лицензионного договора №01/СМФ-Л от 27.03.2020 – [4] и Лицензионного договора №02/СМФ-Л от 27.03.2020 – [5];

- в соответствии с условиями Лицензионного договора [4] общество «Союзмультфильм» получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования, которые включают в себя элементы произведения, в целях осуществления мерчендайзинга, перечисленными в договоре способами;

- в соответствии с условиями Лицензионного договора [5] ООО «Союзмультфильм» получило исключительную лицензию, предусматривающую право использования объектов лицензирования с целью осуществления показа перечисленными в договоре способами;

- согласно статье 486 Гражданского Кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР 1964 года, действовавшего в период производства фильмов, авторское право на кинофильмы принадлежало Киностудии «Союзмультфильм», как предприятию, осуществлявшему съемку фильмов, и действовало бессрочно (статья 498 ГК РСФСР). Объем авторского права киностудии определялся статьей 479 ГК РСФСР и включал в себя, в том числе, право на опубликование, воспроизведение и распространение своих произведений всеми дозволенными законом способами;

- статья 4 Кодекса и статья 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» указывают, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие;

- авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 за № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», однако срок его действия был сокращен до 50 лет, а затем продлен до 70 лет (пункт 4 Постановления ВС РФ от 9 июля 1993 за № 5352-1 «О порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», ст. 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 за №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса»);

- статья 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса РФ» прямо указывает, что авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвёртой Кодекса. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений;

- в 1999 году на основании Распоряжения Правительства РФ от 30.06.1999 на базе Арендного предприятия «Киностудия «Союзмультфильм» было создано ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм», за которым на праве хозяйственного ведения было закреплено имущество студии. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 22.12.2003 за №1882-р было установлено правопреемство ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» по исключительным правам на использование аудиовизуальных произведений, снятых на киностудии с момента создания (1936 г.) и до перехода на арендные отношения (1989 г.);

- в 2003 году на основании Распоряжения Министерства имущественных отношений РФ №74-р от 16.01.2003 из ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» было выделено и зарегистрировано как отдельное юридическое лицо ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (лицо, подавшее возражение), а само ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» было переименовано во ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм». При этом исключительные права на использование аудиовизуальных произведений были сохранены за ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм»;

- в 2009 году на основании Приказа Министерства культуры РФ №621 от 09.09.2009 ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» было

переименовано во ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ФГУП «ОГК»);

- в 2011 году между ФГУП «ОГК» и ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» был заключен Договор №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм»;

- в 2020 году между ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и лицом, подавшим возражение, были заключены указанные выше лицензионные договоры [4] и [5], предусматривающих предоставление исключительных лицензий;

- лицензионные договоры [4] и [5] предусматривают приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование следующих анимационных фильмов (и их элементов): «Умка» (режиссеры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев, композитор Евгений Крылатов) и «Умка ищет друга» (режиссёры Владимир Попов и Владимир Пекарь, сценарист Юрий Яковлев, композитор Евгений Крылатов);

- в соответствии с п. 2.1. Лицензионного договора [4] лицензиар предоставил лицензиату право использования объектов лицензирования, указанных в Приложении № 3 к данному договору. Пункт (8) Приложения № 1 к Лицензионному договору [4] указывает, что объекты лицензирования включают в себя элементы произведения, которые в соответствии с пунктом (6) этого же Приложения включают в себя персонажи произведений;

- кроме того, персонаж «Умка» прямо указан в Приложении № 3 к Лицензионному договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г. как объект лицензии;

- таким образом, объём прав, полученных лицензиатом (ООО «Союзмультфильм») по Лицензионному договору [4], включает в себя право на использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том числе персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

- аналогичные положения содержатся в Лицензионном договоре [5];

- между тем, ни ООО «Союзмультфильм», ни ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и их правопреемники не давали разрешение

правообладателю оспариваемого товарного знака использовать имя персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);

- решение вопроса относительно толкования указанного в пункте 9 (1) статьи 1483 Кодекса понятие «название известного произведения» в части соотношения этого понятия с объектами авторского права, подлежащими охране в соответствии с законодательством об авторском праве, нашло отражение в судебной практике. Так, рассматривая дело № СИП-296/2013, Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что название произведения, которое само по себе может не отвечать условию охраноспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения);

- в рассматриваемом случае аудиовизуальные произведения - мультипликационные фильмы «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) являются объектами авторского права, а их названия являются известными в Российской Федерации, что подтверждается следующим:

- мультипликационные фильмы «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) известны широкому кругу потребителей по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака, входят в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей мультипликационной студией в СССР;

- рассматривая аналогичное дело (СИП-626/2021) Суд по интеллектуальным правам указывал, что обстоятельства такого рода носят общеизвестный характер и не нуждаются в доказывании;

- в Заключении № 135-2021 от 25.10.2021, подготовленном ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук», 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. Так, в 2012 году на XVII Открытом фестивале анимационного кино мультипликационный фильм «Умка» был включен «Золотую сотню» - рейтинг ста лучших фильмов, созданных за все годы существования российской анимации, составленный режиссерами, художниками и критиками в области мультипликации;

- мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» имеют высокие рейтинги пользователей на основных Интернет-сервисах, посвященных кино и мультипликации, в частности «kinopoisk.ru» и «imdb.com»;

- персонажу «Умке» из мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) были посвящены памятники, размещенные в российских городах: Кемерово, Абакан, Каменск-Уральский;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» работали режиссёры Владимир Попов и Владимир Пекарь, художники Дмитрий Анпилов, Л. Рыбчевская, Ольга Орлова, Виктор Шевков, Марина Рогова, Лидия Модель, Сергей Маракасов, Геннадий Сокольский, которые являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- лицо, подавшее возражение, приводит судебную практику и практику Роспатента, подтверждающую правомерность вышеизложенной позиции ООО «Союзмультфильм» применительно к обозначению «Умка» (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021 и заключения коллегий ППС Роспатента по результатам рассмотрения возражения

против предоставления правовой охраны товарным знакам:  по

свидетельству № 426033,  по свидетельству № 554472,

УМКА по свидетельству № 759830); а также в отношении других товарных знаков, включающим в себя названия мультфильмов, имена и образы

персонажей: решение Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2019 по делу №СИП-452/2019 («Ну, погоди!»); Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 по делу № СИП-453/2019, оставлено без изменения Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2020 по тому же делу («Ну, погоди!») и другие).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №318004 недействительным полностью.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 318004;
2. Распечатка материалов из Википедии сведений о мультфильмах «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);
3. Договор №464/12 от 29.12.2011 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», и приложение № 1 к нему (выдержки в части мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.));
4. Лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 и приложения к нему: №1 «Термины и определения», №2 «Условия лицензии», №3 «Объекты лицензирования» (выдержки в части мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);
5. Лицензионный договор № 02/СМФ-Л от 27.03.2020 приложения к нему: №1 «Термины и определения», №2 «Условия лицензии», №3 «Объекты лицензирования» (выдержки в части мультфильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.);
6. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.1999 № 1038-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 22.12.2003 № 1882-р);
7. Распоряжение Министерства имущественных отношений РФ № 74-р от 16.01.2003;
8. Приказ Министерства культуры РФ № 621 от 09.09.2009;
9. Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2021 по делу № СИП-626/2021;

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

11. Распечатки из сети Интернет (с сайта СМИ «РИА НОВОСТИ» от 01.03.2021; с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»; с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга»; с сайта СМИ «Сибдепо» от 31.08.2009; с сайта ИАП «ARCTICuniverse» от 07.09.2013; с сайта СМИ «KU99.RU» от 01.06.2017);

12. Заключение Коллегии ППС Роспатента от 12.01.2021 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 426033;

13. Заключение Коллегии ППС Роспатента от 03.02.2021 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 759830;

14. Заключение Коллегии ППС Роспатента от 12.01.2021 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 554472;

15. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОДО Финанс».

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

- слово «Умка» как имя персонажа мультфильмов «Умка», «Умка ищет друга», а также как название указанных произведений не создано творческим трудом сотрудников киностудии «Союзмультфильм» или лиц, привлеченных киностудией в порядке, предусмотренном законом;

- лицом, подавшим возражение, не доказана вся совокупность обстоятельств, изложенных в пункте 2 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимых для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона;

- возражение не содержит доказательств, подтверждающих известность произведения «Умка», «Умка ищет друга» и их названий на дату приоритета оспариваемой регистрации. При этом материалы [11] относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации, либо представляют собой информацию с англоязычного сайта, которая не рассчитана для российского потребителя, решение Суда по интеллектуальным правам [9] не может являться преюдициальным для настоящего дела, целью Заключения [10] не являлось установление известности самих произведений, довод о вхождении мультфильмов «Умка», «Умка ищет друга» в состав «Золотой коллекции» не подтвержден соответствующими документами;

- возражение не содержит доказательств, подтверждающих восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как название конкретного произведения и как имени персонажа мультипликационных фильмов «Умка», «Умка ищет друга»;

- имя персонажа (слово Умка) не создано творческим трудом, отсутствуют доказательства того, что персонаж Умка существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности;

- в возражении не указано, какие именно индивидуализирующие характеристики персонажа, делающие его узнаваемым, воспроизводятся в оспариваемом товарном знаке;

- представленное Заключение [10] не является ретроспективным; опросные листы содержат противоречивую информацию о численности опрошенных; содержит не корректные сведения о географии, а также некорректное представление данных и их некорректную интерпретацию; исследовано крайне малое число респондентов;

- правообладателем представил отчет, подготовленный Фондом ВЦИОМ, результаты которого опровергают доводы лица, подавшего возражение, как о широкой известности мультипликационных фильмов «Умка», «Умка ищет друга» и персонажа «УМКА», так и восприятию слова «умка» как название

указанных произведений и как самостоятельного персонажа, созданного творческим трудом;

- лицо, подавшее возражение, не доказало заинтересованность в подаче настоящего возражения, а также принадлежность Киностудии «Союзмультфильм» авторских прав на мультипликационные фильмы «Умка», «Умка ищет друга»;

В подтверждении изложенных выводов правообладателем были представлены:

16. Заключение специалиста от 28.12.2021 о проведении лингвистического исследования, целью которого являлось исследование использования в литературе (фольклоре) слова «УМКА» до 1969 года;

17. Распечатки страниц из печатных изданий, включающих их название, тираж, год издания;

18. Сообщение Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа № 01-17/026 от 14.01.2022 с приложениями;

19. Сообщение Минкультуры Камчатского края №22/178 от 27.01.2022 с приложениями;

20. Шнайдер, К.Сармико//фильмы-сказки, - М., 1995г.;

21. Распечатка из официальной группы Союзмультфильм в социальной сети «ВКонтакте»;

22. Распечатка с сайта Википедия сведений о мультфильме «Умка» - история изменений;

23. Распечатка с сайта Википедия сведений о мультфильме «Умка ищет друга» - история изменений;

24. Справка, подготовленная заведующим Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН Батыковым И.В. (об использовании ЭЦП);

25. Ответ ООО «Союзмультфильм» от 01.02.2022 за №33/22 на запрос АО «КОНТИ-РУС»

26. Распечатка с сайта <https://dss/cryptopro.ru> о результатах проверки ЭЦП в Заключении [10];

27. Пояснительная записка к CD-диску и ссылка на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в Заключении № 135-2021 от 25.10.2021, подготовленная заведующим Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН Батыковым И.В.;

28. Массив данных №1 к Заключению № 135-2021 от 25.10.2021, утвержденных заведующим Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН Батыковым И.В.

29. Пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств, подготовленная заведующим Лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН Батыковым И.В.;

30. Протокол осмотра доказательств (информация в сети Интернет) от 25.10.2021;

31. Распечатка с сайта https://disk.yandex.ru/d/d-INTVx01_W5Yw сведений, расположенных в папке «Записи Умка.zip»;

32. Запрос ANKETER;

33. Распечатка с сайта <https://anketer.org>;

34. Соглашение на участие в социологических Интернет-опросах, размещенное на сайте <https://anketer.org>;

35. Экспертное заключение Аналитического центра НАФИ о Заключении №135-2021 от 25.10.2021, подготовленном по результатам социологического опроса, проведенного с 15.09.2021 по 22.10.2021 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, и приложения к нему (справка об Аналитическом центре НАФИ, дипломы, свидетельство, сертификат;

36. Отчет по результатам исследования «Восприятие слова УМКА и товарного знака «УМКА», проведенного Фондом содействия изучения общественного мнения «ВЦИОМ» в январе-феврале 2022 года;

37. Распечатки с сайта premier/one сведений о мультипликационных фильмах «Умка». «Умка ищет друга»;

38. Разделительный баланс ФГУП «Киностудия Союзмультфильм», утвержденный 23.06.2003;

39. Изменения к разделительному балансу ФГУП «Киностудия Союзмультфильм», утвержденному 23.06.2003, утвержденные 09.12.2003г.;

40. Замечания к Заключению [10], относящиеся к «географии» исследования;

41. Замечания к Массиву данных [28], относящиеся к «географии» исследования;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №318004.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицом подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

42. Комментарий к экспертному заключению Аналитического центра НАФИ от 07.02.2022, подготовленный лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН;

43. Информация о дате подписания Акта приемки Лицензии.

С учетом даты (10.12.1998) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя указанный выше 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.

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 ООО «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что на дату подачи возражения данное юридическое лицо обладает исключительной лицензией на использование мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.) 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 и на персонаж указанных произведений – белого медвежонка по имени Умка.

Словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака тождественен названию мультипликационного фильма «Умка» (обнародован в 1969г.) и имени персонажа (белый медвежонок по имени Умка) мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 г.).

Данная позиция коррелируется с пунктом 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) в котором указано, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9(1) статьи 1483 Кодекса (на дату приоритета оспариваемой регистрации пункт 2 статьи 7 Закона) 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.

УМКА

Оспариваемый товарный знак - (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

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

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» и «Умка ищет друга» возникло в 1969 и в 1970 гг., то есть 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 материалам [2], представленным лицом, подавшим возражение, в результате творческого труда на киностудии Союзмультфильм были созданы

аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Умка» (обнародован в 1969 году) и «Умка ищет друга» (обнародован в 1970 году).

В создании аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга» принимали участие режиссеры-художники В.Пекарь, В.Попов, художники Дмитрий Анпилов, Л. Рыбчевская, Ольга Орлова, Виктор Шевков.

В настоящее время согласно договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, а также их части является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», что также согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

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 мультипликационных фильмов «Умка» (обнародован в 1969г.) 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 (1) с названием мультипликационного фильма «Умка» (1969г.) и именем персонажа мультипликационных фильмов «Умка» (1969г.) и «Умка ищет друга» (1970г.) – белым медвежонком по имени Умка показал, что словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака (1) тождественен названию названных выше мультипликационного фильма и имени персонажа.

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

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

Что касается довода правообладателя о недоказанности того, что слово «Умка» ассоциируется у потребителей именно с названием мультфильма «Умка» и с именем персонажа мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга», то коллегия отмечает следующее.

На дату приоритета оспариваемой регистрации аудиовизуальные произведения «Умка» и «Умка ищет друга» были известны широкому кругу потребителей. Так, согласно открытой и общедоступной информации, расположенной на сайте Википедия в 1990-е годы мультфильм «Умка» выпущен на видеокассетах в сборниках мультфильмов разными студиями; например — «Лучшие советские мультфильмы» Studio PRO Video в середине 1990-х, и студией «Союз» с того же времени. В 2000-е годы мультфильм выпущен на DVD-дисках во 2 выпуске «Золотой коллекции любимых мультфильмов». Аудиовизуальные произведения «Умка» и «Умка ищет друга» входят в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей киностудией в СССР.

Изложенные выше обстоятельства в рассматриваемом случае носят общеизвестный характер и не нуждаются в доказывании. Данный вывод коллегии согласуется с позицией, изложенной в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-626/2021.

Кроме того, коллегия отмечает, что согласно информации, опубликованной 01.03.2012, в открытых и общедоступных источниках информации, а именно на сайте РИА Новости [11], на торжественной церемонии открытия XVII Открытого фестиваля анимационного кино в Суздале в список «Золотой сотни» российских мультфильмов, созданных за 100 лет, вошел мультфильм «Умка» В.Попова.

При этом, несмотря на то, что данная информация опубликована после даты приоритета оспариваемой регистрации, указанное свидетельствует о длительной популяризации среди взрослых и детей и известности указанных мультипликационных фильмов, как на дату приоритета оспариваемой регистрации, так и после.

Что касается довода правообладателя относительно того, что название мультфильма «Умка» и персонажа мультфильмов «Умка» и «Умка ищет друга» не являются самостоятельным объектом авторского права, представляют собой результат

творческого труда, не уникально, не является новым, в силу того, что слово УМКА» является значимым словарным словом и широко используется в литературной речи [16-18], то коллегия отмечает следующее.

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 оспариваемой регистрации были известны широкому кругу потребителю (как детям, так и взрослым), а словесный элемент «УМКА» оспариваемого товарного знака (1) тождественен названию мультипликационного фильма «Умка» и имени персонажа мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» - белому медвежонку по имени Умка.

При этом представленные правообладателем сведения об использовании слова «Умка» в иных случаях [16-18] не опровергает довод лица, подавшего возражение, об известности мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их персонажа – белого медвежонка по имени Умка.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что лицо, подавшее возражение, не доказало наличие ассоциативных связей, возникающих у потребителей – адресатов конкретных товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в отношении конкретного обозначения, коллегия отмечает следующее.

В целях применения нормы пункта 2 статьи 7 Закона, для того чтобы признать использованным название конкретного произведения (при доказанности известности произведения), должны быть представлены доказательства его узнаваемости в товарном знаке применительно к адресной группе потребителей именно как названия конкретного произведения.

Учитывая, что мультипликационные фильмы «Умка» и «Умка ищет друга» и их главный персонаж, имя которого полностью воспроизводит мультфильм «Умка» и входит в название мультфильма «Умка ищет друга», до даты приоритета оспариваемой регистрации были широко известны российскому потребителю, заинтересованные в приобретении и использовании товаров 29, 30

классов МКТУ оспариваемой регистрации, связывают обозначение «УМКА» именно с известными названиями аудиовизуальных произведений «Умка» и «Умка ищет друга», а также с персонажем этих произведений – «белым медвежонком по имени «Умка».

Следует также отметить, что положения пункта 2 статьи 7 Закона не содержат такого требования, как необходимость осуществления правообладателем объекта авторских прав, название или персонаж которого противопоставлены, деятельности, однородной товарам или услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, заключения №135-2021 от 25.10.2021, подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН [10], и представленного правообладателем исследования, проведенного Фондом содействия изучения общественного мнения «ВЦИОМ» [20], то коллегия отмечает, что они содержат противоречивые данные, в связи с чем они не могут быть основополагающими при анализе оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

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

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

В то же время в исследовании, проведенном Фондом содействия изучения общественного мнения «ВЦИОМ» [36], большинство респондентов не смогли указать названия произведений, в которых фигурировал персонаж Умка, трое их десяти

опрошенных (28% и 29% соответственно) отметили, что не знают таких произведений, 36% и 39% в зависимости от географии затруднились с ответом. 16% и 13% участников опроса соответственно знакомы с произведением «Умка», в котором фигурировал одноименный персонаж, 8% и 7% в зависимости от географии знают произведения «Умка ищет друга».

Кроме того, правообладателем представлено экспертное заключение Аналитического центра НАФИ [35], согласно которому делается вывод о некорректности методологии проведенного социологического опроса [10], представленного лицом, подавшим возражение. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, представлен Комментарий к экспертному заключению Аналитического центра НАФИ [42], согласно которому выводы, приведенные в экспертном заключении [19], не являются в достаточной мере методически и методологически подкрепленными.

В Роспатент 13.04.2022 правообладателем было подано обращение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении и в дополнении к нему, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №318004 недействительным полностью.