

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 762422 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку обладает исключительными правами на трехсерийный мультипликационный фильм «Приключения Пингвиненка Лоло» (1986-1987) на основании Договора №464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм» от 29.12.2011;

- регистрация товарного знака по свидетельству №762422 нарушает исключительные права ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», т.к. каких-либо прав на использование вышеуказанного мультфильма для регистрации оспариваемого товарного знака правообладателю предоставлено не было;

- трехсерийный мультипликационный фильм «Приключения Пингвиненка Лоло» был создан Киностудией «Союзмультфильм» в 1986-1987 гг. в сотрудничестве с организациями «Совинфильм (Россия), «Лайфвок Корпорейшн» (Япония) и «Аист Корпорейшн» (Япония) по сценарию Виктора Мережко, Эйити Тати и Сёдзо Мацуда;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма «Приключения Пингвиненка Лоло» работали мультипликаторы Виолетта Колесникова, Галина Зеброва, Марина Рогова, Эльвира Маслова, Дмитрий Куликов, Валерий Угаров, Владимир Захаров, Александр Дорогов, Александр Маркелов, которые являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», однако срок его действия был сокращен до 50

лет, а затем продлен до 70 лет (п. 4 Постановления ВС РФ от 9 июля 1993 № 5352-1 «О порядке введения в действие Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», статья 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»);

- 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. С учётом Распоряжения Правительства РФ от 22.12.2003 № 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 «ТПО «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 «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» был заключен Договор №464/12 от 29.12.2011 «Об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм»;

- таким образом, обладателем исключительных прав на трехсерийный мультипликационный фильм «Приключения Пингвиненка Лоло», в том числе прав на использование его названия и имен персонажей, в настоящее время является ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»;

- только ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» вправе распоряжаться данным мультипликационным сериалом и его названием, в том числе использовать в любой форме и любым непротиворечащим закону способом, а также разрешать или запрещать другим лицам такое использование;

- между тем, ни ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», ни его правопреемники не давали разрешения правообладателю оспариваемого знака использовать название трехсерийного мультипликационного фильма «Приключения Пингвиненка Лоло».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 762422 полностью.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №762422 – [1];

- распечатки из сети Интернет сведений о создании мультфильма «Приключения Пингвиненка Лоло» - [2];

- копия Договора №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 трех серийного мультфильма «Приключения Пингвиненка Лоло») – [3];

- прокатные удостоверения 1986г. в отношении трех серий мультипликационного фильма «Приключения Пингвиненка Лоло» – [4];

- удостоверения национального фильма «Приключения Пингвиненка Лоло» - [5];

- схема №1 «Структура реорганизации Киностудии «Союзмультфильм» - [6];

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.199 № 1038-р – [7];
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.12.2003 № 1882-р – [8];
- Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 621 от 09.09.2009 – [9];
- приказ № 01-КФ-090817 от 09.08.2017 – [10];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе – [11];
- DVD-диск – [12].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №762422, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало наличия у него исключительного авторского права на аудиовизуальное произведение под названием «Приключения Пингвиненка Лоло» (серии с 1 по 3);

- правообладателем было подано в Арбитражный суд Псковской области исковое заявление о признании договора [3] ничтожным и недействительным;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Теледистрибьюция» осуществлена правомерно ввиду нижеследующего:

- 26.05.2010 между ФГУП Фильмофонд Киностудия «Союзмультфильм» и латвийской компанией Sia Nerdecom Media был заключен лицензионный договор [18]. 02.09.2010 было подписано дополнительное соглашение к нему [19], в соответствии с которым данная латвийская компания имеет право на использование названия «Пингвин ЛоЛо» в составе своих товарных знаков;

- 29.05.2015 латвийская компания Sia Nerdecom Media учредила в Латвии организацию «Детский телеканал Пингвин ЛоЛо ТВ», которой были переданы права по договору [18]. Данный факт также отражен в учредительном договоре организации «Детский телеканал Пингвин ЛоЛо»;

- по мнению правообладателя, действия лица, подавшего возражение, по подаче настоящего возражения является злоупотреблением правом на основании статьи 10

Кодекса, что подтверждается решением суда по интеллектуальным правам по делу СИП-398/2018 от 28.10.2019.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

- встречное исковое заявление, поданное ООО «Теледистрибьюция» в Арбитражный суд Псковской области – [13];

- агентский договор, заключенный между СМИ «Детский телеканал Пингвин ЛоЛо ТВ» и ООО «Теледистрибьюция» б/н от 01.03.2016 – [14];

- решение о внесении информации в запись регистра средств массовой информации за № 6-8/133048 от 16.07.2015 – [15];

- адвокатский запрос исх.№ 9/2304 от 23.04.2020, направленный в адрес Хуберяна Михаила Борисовича – [16];

- ответ на адвокатский запрос б/н от 05.05.2020 – [17];

- определение Арбитражного суда Псковской области от 18.08.2020 по делу №А52-851/2020 о возвращении встречного искового заявления – [18];

- лицензионный договор №276/05-С от 26.05.2010, заключенный между ФГУП Фильмофонд Киностудия «Союзмультфильм» и латвийской компанией Sia Nerdecorn Media, и приложение №1 от 26.05.2010 к нему – [19];

- дополнительное соглашение к лицензионному договору [18] от 02.09.2010 – [20];

- сведения из Регистра Предприятий Латвийской Республики – [21].

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

- довод о недействительности договора [3] не подтвержден доказательствами. Договор [3] неоднократно являлся предметом рассмотрения в решениях Роспатента, арбитражных судов различных регионов и инстанций, а также Суда по интеллектуальным правам, например, дела: СИП-453/2019, СИП-452/2019, А40-41022/2018, СИП-504/2017, СИП-782/2017 и др. Таким образом, наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на мультипликационный фильм «Приключения Пингвиненка Лоло» является подтвержденным фактом;

- из представленных правообладателем документов не усматривается, что ООО «Теледистрибьюция» было получено согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного названию или имени персонажа мультипликационного фильма «Приключения Пингвиненка Лоло»;

- что касается ответа на адвокатский запрос, то он подготовлен сотрудником, полномочия которого не связаны с ведением переговоров с лицензиатами и составлению лицензионных договоров

- что касается довода правообладателя о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, со ссылкой на решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-398/2018 от 28.10.2019, то следует отметить, что участниками данного дела являлись иные лица и оценивались иные обстоятельства в связи с чем ссылка на данное решение не корректна;

- ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» является известной организацией, защищающей свои права, в связи с чем настоящее возражение подано с соблюдением действующего законодательства.

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

С учетом даты (28.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего авторского права на название трехсерийного мультипликационного фильма «Приключения Пингвиненка Лоло», с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак **Телеканал Пингвин ЛоЛо** по свидетельству № 762422 – (1) включает словесные элементы «Телеканал» (неохраняемый элемент) и «Пингвин ЛоЛо», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Приключения Пингвиненка Лоло» (№1 - №3) 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 материалам [2], представленным лицом, подавшим возражение, на киностудии Союзмультфильм были созданы в результате творческого труда аудиовизуальные произведения (мультфильмы): «Приключения Пингвиненка Лоло» серия №1 в 1986 году, серии №2 и №3 в 1987 году.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, в создании аудиовизуальных произведений (мультфильмы): «Приключения Пингвиненка Лоло» (серии №1, №2, №3) принимали участие мультипликаторы Виолетта Колесникова, Галина Зеброва, Марина Рогова, Эльвира Маслова, Дмитрий Куликов, Валерий Угаров, Владимир Захаров, Александр Дорогов, Александр Маркелов,

Все указанные лица являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудии «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания.

В настоящее время согласно представленному Договору [3] обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы) «Приключения Пингвиненка Лоло», включая название произведения является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» (лицо, подавшее возражение).

Согласно приложению №1 к договору [3], удостоверениям [4, 5] и DVD диску [12] все три серии аудиовизуального произведения содержат в своем названии обозначение «Приключения Пингвиненка Лоло».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака (1) и аудиовизуального произведения «Приключения Пингвиненка Лоло» показал следующее.

Словесный элемент «Пингвин ЛоЛо» оспариваемого товарного знака (1), который является основным индивидуализирующим элементом, сходен фонетически и тождественен семантически со словесным элементом мультфильма «Пингвиненка Лоло». Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания элемента «ЛОЛО» и сходством звучания элементов «ПИНГВИН» - «ПИНГВИНЕНОК». Семантическое сходство обусловлено подобием заложенных в обозначения идей.

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак включает название известного аудиовизуального произведения «Приключения Пингвиненка Лоло», авторское право на которое возникло ранее даты (28.06.2019) приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, правообладатель отмечает, что при регистрации оспариваемого товарного знака ему было предоставлено согласие на его регистрацию.

Анализ материалов, представленных правообладателем, показал, что они не содержат документов, которые могут служить доказательством подтверждения согласия обладателя авторских прав или его правопреемников на регистрацию

оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, поскольку согласно пункту 4 дополнительного соглашения [20] к лицензионному договору, заключенному между ФГУП Фильмофонд Киностудия «Союзмультфильм» (далее – Владелец) и латвийской компанией Sia Nerdecom Media [19], право произвести регистрацию товарных знаков в сфере услуг создание, телевизионное вещание и распространение телевизионных каналов с использованием слова «Пингвин ЛоЛо» или «Пингвиненок ЛоЛо» предоставлено не правообладателю (ООО «Теледистрибьюция»), а другой компании - Sia Nerdecom Media.

Предметом агентского договора [13] является лишь предоставление права правообладателю оспариваемой регистрации совершать поиск операторов кабельного, спутникового интернет телевидения с целью распространения на территории Российской Федерации Телепрограммы «Детский телевизионный канал ЛоЛо ТВ», сокращенное название – «Детский телеканал Пингвин», а также заключать с ними договора.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что действия лица, подавшего возражение, по оспариванию товарного знака №762422 являются злоупотреблением правом на основании статьи 10 Кодекса, то следует отметить, что в рамках административного разбирательства данный факт не может быть установлен.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 762422 недействительным полностью.