

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение, поступившее 11.03.2025, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570659, поданное ООО «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 25.09.2014 по заявке № 2014732474 произведена 07.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 570659 на имя ОАО "Сладонеж", 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «желтый, темно-желтый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, красный, темно-красный, бежевый, светло-бежевый, серый, голубой, светло-голубой, синий, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, розовый, сиреневый, белый, черный». Срок действия регистрации продлен до 25.09.2034 г.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2025, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 570659 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 11.03.2025, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 570659 является комбинированным обозначением;
- изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение сказочного персонажа «Буратино» из мультфильма «Приключения Буратино» (Киностудия «Союзмультфильм», 1959 г.). Буратино держит в руках золотой ключик и изображен на фоне фантазийного пейзажа;
- использование изображения персонажа мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.) является нарушением прав лица, подавшего возражение;
- ООО «Союзмультфильм» является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поскольку обладает исключительной лицензией на использование вышеупомянутого мультфильма на основании лицензионных договоров № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г., № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. и его правомочия затронуты регистрацией товарного знака по свидетельству № 570659;
- в пункте 1 раздела V «Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности пункта 9 статьи 1483 Кодекса» (утвержден Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4) указано, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса могут быть признаны, в том числе лица, которые являются исключительными лицензиатами на дату подачи возражения;
- кроме того, при определении круга лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса, следует учитывать разъяснения, содержащиеся в пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которым лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

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

- статья 4 Кодекса и статья 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса» указывают, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие;

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

- статья 6 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой Кодекса» прямо указывает, что авторское право юридических лиц, возникшее до 03.08.1993 г., то есть до вступления в силу об авторском праве и смежных правах прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания произведения, к соответствующим правоотношениям по аналогии применяются

правила части четвёртой Кодекса, а для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений;

- в 1999 г. на основании Распоряжения Правительства РФ от 30.06.1999 г. 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 г. 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 г. на основании Распоряжения Министерства имущественных отношений РФ № 74-р от 16.01.2003 из ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» было выделено и зарегистрировано как отдельное юридическое лицо ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», а само ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» было переименовано во ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм», при этом исключительные права на использование аудиовизуальных произведений были сохранены за ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм»;

- в 2009 г. на основании Приказа Министерства культуры РФ № 621 от 09.09.2009 г. ФГУП «Фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» было переименовано во ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ФГУП «ОГК»);

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

- в 2020 г. ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» был заключен лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г., предусматривающий предоставление исключительной лицензии.

Данный договор предусматривает приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.);

- в 2021 г. ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» было реорганизовано в форме преобразования в АО «Киностудия «Союзмультфильм»;
- в 2022 г. между АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» были заключен лицензионный договор № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г., предусматривающий предоставление исключительной лицензии. Среди прочего, лицензионный договор № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. предусматривает приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.);
- пункт (8) приложения № 1 к лицензионному договору № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. указывает, что объекты лицензирования включают в себя элементы произведения, которые в соответствии с пунктом (б) этого же приложения включают в себя персонажи произведений. Персонаж «Буратино» прямо указан в приложении № 3 к лицензионному договору № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. как объект лицензии;
- объём прав, полученных ООО «Союзмультфильм» по лицензионному договору № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г., включает в себя право на использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том числе персонажа «Буратино» мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.);
- между тем, ни ООО «Союзмультфильм», ни АО «Киностудия Союзмультфильм», ни их правопреемники не давали разрешение правообладателю оспариваемого товарного знака использовать персонаж «Буратино» мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.) в целях регистрации товарного знака;
- в абзаце 1 пункта 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что 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.;

- в соответствии с абзацем 5 пункта 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым).

В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа);

- герой мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.) – персонаж «Буратино» обладает популярным и легко узнаваемым образом, ярко выраженным характером и качествами личности. «Буратино» имеет свои индивидуализирующие признаки и является по своему характеру самостоятельным результатом творческого труда, т.е. может быть объектом авторских прав;

- как динамический образ в мультфильме «Приключения Буратино» Буратино обладает набором определенных индивидуализирующих признаков (телосложение с большой головой, средних размеров туловищем, руками и ногами средней длины; голова с овальным лицом с характерным длинным острым носом, челкой, выбивающейся из-под колпака, глаза с выделенными белками и черными зрачками с бликом, небольшие брови и рот с улыбкой; костюм и образ – на голове бежевый колпак с двумя красными полосками и красной кисточкой на конце, красная курточка и белые шорты). Это ожившая деревянная кукла с озорным и непослушным характером;

- анализ «Буратино» как динамического образа в мультипликационном фильме «Приключения Буратино» (1959 г.) и исследование изображения, воспроизведённого

в обозначении оспариваемого товарного знака, показывает совпадение указанных индивидуализирующих характеристик;

- визуальное сопоставление персонажа «Буратино» с персонажем, воспроизведённом в оспариваемом товарном знаке, свидетельствует о том, что это один и тот же персонаж, поскольку совпадают изображения и характерные черты персонажа и его мимики, а незначительные отличительные признаки не влияют на эту явную узнаваемость;

- мультипликационный фильм «Приключения Буратино» (Киностудия «Союзмультфильм», 1959 г.) известен широкому кругу потребителей по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Данный мультипликационный фильм входит в золотую коллекцию фильмов советской киностудии «Союзмультфильм»;

- мультипликационный фильм «Приключения Буратино» был создан Киностудией «Союзмультфильм» в 1959 г. по сценарию, написанному Людмилой Толстой и Николаем Эрмманом на основе сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма «Приключения Буратино» работали режиссёры Иван Иванов-Вано и Д. Бабиченко, художники-постановщики: Петр Репкин, Светозар Русаков, художники-мультипликаторы: Игорь Подгорский, Владимир Пекарь, Владимир Попов, Фаина Епифанова, Вадим Долгих, Константин Чикин, Борис Бутаков, Елена Хлудова, Федор Хитрук, Владимир Крумин, Валентин Караваев, Кирилл Малянтович. Все эти лица являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания;

- в возражении приведена судебная практика и практика палаты по патентным спорам в отношении различных обозначений, которые включают в себя названия мультфильмов, имена и образы персонажей (дела №№ № СИП-880/2022, СИП-965/2020, СИП-82/2022, СИП-453/2019, СИП-150/2017 и т.д.).

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570659 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлены следующие документы:

- распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 570659 – (1)
- распечатка материала из Википедии «Приключения Буратино» - (2);
- распоряжение Правительства РФ от 30.06.1999 г. № 1038-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 22.12.2003 г. № 1882-р) – (3);
- распоряжение Министерства имущественных отношений РФ № 74-р от 16.01.2003 г. – (4);
- приказ Министерства культуры РФ № 621 от 09.09.2009 г. – (5);
- договор № 464/12 об отчуждении исключительного права на аудиовизуальные произведения (мультфильмы), созданные на киностудии «Союзмультфильм», от 29.12.2011 г. – (6);
- приложение № 1 к договору № 464/12 от 29.12.2011 г. (выдержки в части мультфильма «Приключения Буратино» – (7);
- лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г., приложение № 1 «Термины и определения» к лицензионному договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г., приложение № 2 «Условия лицензии» к Лицензионному договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г., приложение № 3 «Объекты лицензирования» к лицензионному договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г. (выдержки в части мультфильма «Приключения Буратино») – (8);
- лицензионный договор № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. – (9);
- приложение № 1 «Термины и определения» к лицензионному договору № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. – (10);
- приложение № 2 «Условия лицензии» к лицензионному договору № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. – (11);

- приложение № 3 «Объекты лицензирования» к лицензионному договору № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. (выдержки в части мультфильма «Приключения Буратино») – (12);
- распечатка с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильма «Приключения Буратино» (1959 г.) – (13);
- распечатка с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильма «Приключения Буратино» (1959 г.) – (14).

В целях анализа индивидуализирующих признаков персонажа лицом, подавшим возражение, 03.12.2025 г. был представлен визуальный профиль персонажа «Буратино» с фрагментами кадров мультфильма – (15).

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 570659 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил отзыв, а также последующие дополнения к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку № 570659 не доказана;
- права на персонажей мультфильма «Приключения Буратино» 1959 г. не принадлежат указанному лицу;
- обозначение в оспариваемом товарном знаке не воспроизводит объект авторского права из мультипликационного фильма, а является переработкой литературного произведения, права на которые лицу, подавшему возражение, не принадлежат;
- действие исключительной лицензии по договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г. закончилось 01.03.2025 г. На момент подачи возражения у ООО «Союзмультфильм» отсутствовало исключительное право использования произведения;
- исключительный лицензиат может защищать свое право только в пределах тех способов, в отношении которых ему предоставлено исключительное право;
- непонятно, к каким объектам относятся исключения, оговоренные в лицензионном договоре и его приложениях;

- в лицензионном договоре № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г. также имеется указание на обязательное участие лицензиара по всем вопросам, которые касаются нарушения прав на объекты авторского права, являющиеся предметом договора;
- в приложениях к лицензионному договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г. применялись исправления (некоторые места «вымараны»), что говорит о возможном несоответствии условий договора и в других частях. Правообладатель полагает, что необходимо запросить оригиналы документов;
- в возражении не доказано наличие авторских прав на персонаж произведения «Приключения Буратино»;
- изображение «Буратино» в оспариваемом товарном знаке правообладателя - это переработка дизайнером не мультипликационного фильма, а сказки «Буратино», написанного А.Н. Толстым по мотивам К. Коллоди. На Буратино в сказке надета яркая рубашка, на голове - длинный колпак с кисточкой. Изображение в товарном знаке - это переработка литературных произведений, права на которые «Союзмультфильм» не имеет;
- в договоре от 01.06.2022 г. есть отсылка к дате 01.03.2025 г., в связи с чем, он не мог быть подписан в 2022 г.;
- документы возражения имеют признаки фальсификации и не отвечают признакам достоверности;
- доказательства правопреемства не представлены;
- договор от 01.06.2022 г. подписан Леонтьевой О.Г. Доверенность от 10.01.2022 г., подтверждающая полномочия Леонтьевой О.Г., не представлена;
- исключительность представленной лицензии сомнительна;
- правообладателем приведены фотографии Буратино и сведения о первых изданиях сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Иллюстрации в первом издании «Буратино» принадлежат художнику-сатирику Б.Б. Малаховскому (1902-1937). Он добавил свой штрих к описательному портрету героя – кисточку на колпаке;

- вторым иллюстратором сказки стал народный художник РСФСР А.М. Каневский (1898-1976). В 1950 г. он сделал первые цветные иллюстрации к «Золотому ключику»;
- далее за тему «Золотого ключика» взялся художник Л.В. Владимирский (1920-2015). В 1953 г. появился диафильм с его рисунками. В 1956 г. – была опубликована книга;
- правообладателем приведены выдержки с сайта <http://stm.ru> со статьей автора Л. Владимирского «Буратино: Досье на длинный нос, колпачок и кисточку», а также указаны иные ссылки на работы с иллюстрациями художников;
- изображение персонажа, ставшее классическим, принадлежит Л. Владимирскому;
- оспариваемый товарный знак не является воспроизведением или переработкой персонажа мультипликационного фильма 1959 г., а является самостоятельной переработкой классического образа, созданного Л. Владимирским, права на который лицу, подавшему возражение, не принадлежат.

К материалам отзыва были приложены следующие документы:

- информация с сайта «Открытки», 1955 г.– (16);
- распечатка из Википедии «Золотой ключик, или Приключения Буратино» – (17);
- сведения из журналов «Мурзилка», «Читаем вместе», статьи Татьяны Рик, информация в отношении интервью автора «Страница библиотекаря», «Художник и книга», информация с сайтов «Буратино глазами художников», «Буратино Досье на длинный нос, колпачок и кисточку» - (18).

В свете изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 570659 просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить его правовую охрану.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих представителей, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.09.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 570659 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, и введенные в действие 10.05.2003 г. (далее – Правила).

Исходя из положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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 мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.) на основании лицензионных договоров (6-12), заключенных с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», которое в свою очередь является обладателем исключительных прав на указанный выше мультфильм и на персонаж указанного произведения – «Буратино». Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Герои сказок» и изобразительным элементом в виде «Буратино» с золотым ключиком в руке. Изображение «Буратино» с золотым ключиком в руке оспариваемого товарного знака сходно до степени смешения с персонажем «Буратино» указанного произведения – «Приключения Буратино», которое представляет собой название мультипликационного фильма (обнародован в 1959 г.). Данная позиция соотносится с пунктом 1 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением, в частности, пункта 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденного Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 г. № СП-21/4, в котором указано, что лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления

правовой охраны товарному знаку по пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса могут быть признаны, в том числе лица, которые являются исключительными лицензиатами на дату подачи возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 570659 с приоритетом от 25.09.2014 является комбинированным, включает словесный элемент «Герои сказок», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также стилизованное изображение «Буратино» с золотым ключиком в руке, выполненного на фоне стилизованного пейзажа. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 570659 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «желтый, темно-желтый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, красный, темно-красный, бежевый, светло-бежевый, серый, голубой, светло-голубой, синий, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, розовый, сиреневый, белый, черный». Срок действия регистрации продлен до 25.09.2034 г.

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

Согласно материалам дела авторское право на аудиовизуальное произведение (мультфильм) «Приключения Буратино» возникло в 1959 г., т.е. в период действия Постановления ЦИК и СНК СССР от 16.05.1928 г. «Основы авторского права». Согласно пункту 4 Постановления ЦИК и СНК СССР от 16.05.1928 г. «Основы авторского права» авторское право распространяется на всякое произведение литературы, науки и искусства, каковы бы ни были способ и форма его воспроизведения, а равно его достоинство и назначение, как то: устные произведения (речи, лекции, доклады и т. п.); письменные произведения (книги, статьи, сборники и др.); произведения драматические и музыкально-драматические; переводы; произведения хореографические и пантомимы, в отношении постановки которых имеются указания, изложенные на письме или иным способом;

кинематографические сценарии; музыкальные произведения с текстом или без текста; рисунки, произведения живописи, скульптуры, архитектуры и графических искусств, иллюстрации; географические карты; планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к наукам, технике или к постановке на сцене драматического или музыкально-драматического произведения; киноленты; фотографические произведения или произведения, полученные способами, аналогичными с фотографией и т.п. Согласно пункту 7 Постановления ЦИК и СНК СССР от 16.05.1928 г. «Основы авторского права» автор имеет исключительное право под своим именем или под условным именем (псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно) выпустить в свет свое произведение и в течение установленного в законе срока всеми дозволенными законом способами воспроизводить и распространять его, а равно извлекать всеми законными способами имущественные выгоды из названного исключительного права.

Согласно материалам возражения (3-5) в результате творческого труда на киностудии «Союзмультфильм» было создано аудиовизуальное произведение (мультфильм) «Приключения Буратино» (обнародован в 1959 г.). Мультфильм доступен к обозрению на сервисе «PREMIER» (ссылка приведена в возражении). В создании данного аудиовизуального произведения принимали участие: работали режиссёры Иван Иванов-Вано и Д. Бабиченко, художники-постановщики: Петр Репкин, Светозар Русаков, художники-мультипликаторы: Игорь Подгорский, Владимир Пекарь, Владимир Попов, Фаина Епифанова, Вадим Долгих, Константин Чикин, Борис Бутаков, Елена Хлудова, Федор Хитрук, Владимир Крумин, Валентин Караваев, Кирилл Малянтович. Все эти лица являлись штатными сотрудниками государственного предприятия Киностудия «Союзмультфильм» и выполняли свою работу в порядке служебного задания.

В настоящее время согласно договору и документам (3-8) обладателем исключительного авторского права на аудиовизуальные произведения, а также их части является ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм».

Срок действия лицензионного договора № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 г. с приложениями (8) истек. Однако, в возражении был также представлен лицензионный договор № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. и соответствующие документы (9-12), которые свидетельствуют о том, что ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» предоставило ООО «Союзмультфильм» (лицу, подавшему возражение) исключительное право на использование мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (обнародован в 1959 г.). Персонажем аудиовизуального произведения является такой популярный герой, как «Буратино».

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 570659 показал, что основополагающим индивидуализирующим элементом является изображение «Буратино» с золотым ключиком в руке, которое сходно до степени смешения с изображением «Буратино» мультипликационного фильма «Приключения Буратино».

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю оспариваемого товарного знака исключительных авторских прав на название мультипликационного фильма «Приключения Буратино» с одноименным персонажем и именем персонажа названного выше аудиовизуального произведения.

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

Данный мультфильм входит в золотую коллекцию фильмов киностудии «Союзмультфильм», которая являлась крупнейшей мультипликационной студией СССР.

Таким образом, представляется очевидным, что созданный еще во времена СССР мультфильм «Приключения Буратино» получил широкую известность у российского потребителя до даты (25.09.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

В рассматриваемом случае, как было указано выше, мультипликационный фильм «Приключения Буратино» и его персонаж - «Буратино» является одним из главных персонажей данного мультфильма.

Указанный мультфильм, до даты приоритета оспариваемого товарного знака был известен широкому кругу потребителей (как детям, так и взрослым). Сведения о советском рисованном мультипликационном фильме-сказке «Приключения Буратино» 1959 г. также размещены в энциклопедии «Википедия» (2), а также на сайте «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильма «Приключения Буратино» 1959 г. (13), на сайте «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильма «Приключения Буратино» 1959 г. (14).

Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака в виде стилизованного изображения «Буратино» с золотым ключиком в руке занимает значительное пространственное расположение и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

В целях представления индивидуализирующих признаков персонажа «Буратино» лицом, подавшим возражение, был представлен его визуальный профиль с фрагментами кадров мультфильма (15).

Анализ наиболее значимого изобразительного элемента в виде «Буратино» с золотым ключиком в руке и персонажа «Буратино» одноименного мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.) показал совпадение индивидуализирующих характеристик. Среди них необходимо отметить следующие характеристики: одежда, обувь и головной убор (колпак в полоску с кисточкой, курточка, шорты, ботинки); черты лица (форма лица, глаза, брови, уши, острый нос, улыбка с характерной чертой под ней, чёлка, выступающая из-под колпака); общее телосложение; кисти рук (четыре пальца на каждой, запястье

отделено чертой); золотой ключик:





По совокупности проведенного анализа можно прийти к выводу о совпадении индивидуализирующих характеристик по изобразительным элементам оспариваемого товарного знака и персонажа «Буратино» мультипликационного фильма «Приключения Буратино» (1959 г.), что обуславливает возникновение одного и того же образа.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 570659 положениям, предусмотренным пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Правообладатель выражает сомнительность и усматривает недостоверность документов возражения, а также предлагает представить подлинники документов. Коллегия поясняет, что Правилами ППС, а также административным порядком рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не предусмотрена оценка фальсификации, а также достоверности предоставляемых материалов. Также коллегия не располагает полномочиями по запросу подлинников документов. Коллегия при оценке доказательств исходит исключительно из добросовестности сторон, участвующих в рассмотрении спора.

Довод отзыва о том, что изображение «Буратино» в оспариваемом товарном знаке - это переработка дизайнера не мультипликационного фильма, а сказки как литературного произведения, а также наличие изображений «Буратино» в иных произведениях, открытках, журналах (16-18) не опровергают вышеизложенные выводы коллегии. Лицензионные договоры (8, 9) не оспорены, то есть их недействительность никоим образом не подтверждена.

Довод отзыва о том, что оспариваемый товарный знак с изобразительным элементом «Буратино» является самостоятельной переработкой литературного произведения не подтвержден документально.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 570659 недействительным полностью.