

## **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 № 562339, поданное ООО «Союзмультфильм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 26.09.2014 по заявке № 2014732582 произведена 20.01.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 562339 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: «голубой, светло-голубой, синий, темно-синий, серо-синий, серый, светло-серый, темно-серый, красный, светло-красный, темно-красный, оранжевый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, коричневатозеленый, желтоватозеленый, белый, черный». Срок действия регистрации продлен до 26.09.2034 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 № 562339 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 № 562339 является комбинированным обозначением;
- изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение сказочного персонажа «Кот в сапогах» из одноименного мультфильма (Киностудия «Союзмультфильм», 1968 г.). Кот в сапогах держит в руках гитару и изображен на фоне фантазийного пейзажа;
- использование изображения персонажа мультипликационного фильма «Кот в сапогах» (1968 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 № 562339;
- 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 «Кот в сапогах» (1968 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 «Кот в сапогах» (1968 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 «Кот в сапогах» прямо указан в приложении № 3 к лицензионному договору № 04/СМФ-Л от 01.06.2022 г. как объект лицензии;

- объем 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 «Кот в сапогах» мультипликационного фильма (1968 г.);

- между тем, ни ООО «Союзмультфильм», ни АО «Киностудия Союзмультфильм», ни их правопреемники не давали разрешение правообладателю оспариваемого товарного знака использовать персонаж «Кот в сапогах» мультипликационного фильма «Кот в сапогах» (1968 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 «Кот в сапогах» (1968 г.) – персонаж «Кот в сапогах» обладает популярным и легко узнаваемым образом, ярко выраженным характером и качествами личности. «Кот в сапогах» 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 «Кот в сапогах» кот обладает набором определенных индивидуализирующих признаков (телосложение, голова, костюм и образ);

- анализ кота в сапогах как динамического образа в мультипликационном фильме «Кот в сапогах» (1968 г.) и исследование изображения, воспроизведённого в обозначении оспариваемого товарного знака, показывает совпадение указанных индивидуализирующих характеристик;

- визуальное сопоставление персонажа «Кот в сапогах» с персонажем, воспроизведённым 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 «Кот в сапогах» (Киностудия «Союзмультфильм», 1968 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 «Кот в сапогах» был создан Киностудией «Союзмультфильм» в 1968 г. по сценарию, написанному Морисом Слободским на основе одноименной сказки Шарля Перро;

- над созданием визуальных образов персонажей мультфильма «Кот в сапогах» работали режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг, художники-постановщики: режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг, художники-постановщики: Лана Азарх, Валентин Лалаянц, художники-мультипликаторы: Фаина Елифанова, Владимир Арбеков, Елена Вершинина, Елизавета Комова, Борис Бутаков, Владимир Крумин, Александр Давыдов, Е. Муханова, Сергей Маракасов, Лидия Модель, Татьяна Померанцева и Аркадий Шер. 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 № 562339 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлены следующие документы:

- распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 562339 – (1)

- распечатка материала из Википедии «Кот в сапогах» - (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 «Кот в сапогах» – (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 «Кот в сапогах») – (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 «Кот в сапогах») – (12);
- распечатка с сайта «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильма «Кот в сапогах» (1968 г.) – (13);
- распечатка с сайта «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильма «Кот в сапогах» (1968 г.) – (14).

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

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 562339 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 № 562339 не доказана;
- права на персонажей мультфильма «Кот в сапогах» 1968 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 «Кот в сапогах»;

- в 1968 г. сестры Валентина и Зинаида Брумберг сняли мультфильм по сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». Это была их вторая экранизация произведения французского писателя. Первый, черно-белый мультфильм о говорящем коте они сняли еще в 1938 г. (сведения со ссылкой на сайт <https://ru.wikipedia.org> приведены);
- изображение из мультипликационного фильма 1938 г. представляет собой



следующее обозначение - Шляпа с пером, ремень с пряжкой, сапоги с ботфортами - элементы данного персонажа. Последующее изображение 1968 г. - это, фактически, переработка персонажа 1938 г. Доказательств наличия прав у ООО «Союзмультфильм» на данного персонажа нет;

- изображение «Кота в сапогах» в оспариваемом товарном знаке правообладателя - это переработка дизайнером не мультипликационного фильма, а сказки как литературного произведения. В литературном произведении указаны следующие детали внешности кота: сапоги - главный атрибут - высокие, по колено, вероятно, кожаные (в тексте упоминается, что кот попросил хозяина дать ему сапоги, чтобы «не ранить лап о камни»);

- 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 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;



- изображение появилось ранее даты, о которой говорит лицо, подавшее возражение, как дате создания персонажа мультипликационного фильма 1968 г. Первый, черно-белый мультфильм о говорящем коте сестры Валентина и Зинаида Брумберг сняли еще в 1938 г. на базе компании «Союзмультфильм», советской

государственной киностудии по производству мультипликационных фильмов, созданной 10 июня 1936 г. Срок действия авторских прав юридических лиц, возникших в соответствии с Гражданским кодексом РСФСР 1964 г., составляет 70 лет, исчисляемых со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано, то со дня его создания. Согласно информации, размещенной на сайте Минкультуры России «О фильмах, перешедших в общественное достояние», исходя из вышеприведенного положения, на сегодняшний день фильмы, созданные в 1946 г. и ранее, считаются перешедшими в общественное достояние. Таким образом, и изображение персонажа является общественным достоянием. Переработка таких объектов является законной;

- оспариваемый товарный знак не является воспроизведением персонажа



мультипликационного фильма 1968 г. , а является самостоятельной переработкой художником-сотрудником ОАО «Сладонез» литературного произведения и других изображений персонажа, нарисованных разными иллюстраторами. Все детали нарисованы и проработаны в оригинальной авторской манере;

- ООО «Союзмультфильм» необоснованно расширяет монополию на конкретное изображение персонажа, и рассчитывает на монополию в отношении идеи персонажа, что авторским правом не охраняется;

- подобные изображения рождались и до советской экранизации (ссылки и фотографии приведены);

- цвет сапог кота в оригинальной сказке не уточняется. Однако в различных адаптациях и иллюстрациях к произведению сапоги чаще всего изображаются в ярких и заметных цветах, чаще в красном цвете;

- изображение оспариваемого товарного знака создано дизайнером ОАО «Сладонез» самостоятельно.

К материалам отзыва были приложены следующие документы:

- информация с сайтов (скриншоты) – (16);

- распечатка из Википедии «Кот в сапогах», мультфильм, 1938 г. – (17);  
- сведения из «Мурзилки», распечатки с сайта <https://buratino.goub.by>, «Юбилей доброго волшебника», Л. Владимирского «Отвечаю своим зрителям», репродукции страниц библиотекаря, распечатки «Мои сказочные герои», «Буратино: Досье на длинный нос, колпачок и кисточку», распечатка с сайта 1271.ru, сведения из Википедии «Золотой ключик, или Приключения Буратино» - (18).

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

С учетом даты приоритета (26.09.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 562339 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.

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 «Кот в сапогах» (1968 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 – «Кот в сапогах». Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Герои сказок» и изобразительным элементом в виде кота в сапогах. Изображение кота в сапогах оспариваемого товарного знака сходно до степени смешения с персонажем «Кот в сапогах» указанного произведения – «Кот в сапогах», которое представляет собой название одноименного мультипликационного фильма (обнародован в 1968 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 № 562339 с приоритетом от 26.09.2014 является комбинированным, включает словесный элемент «Герои сказок», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также стилизованное изображение кота в сапогах с гитарой на фоне стилизованного пейзажа. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 562339 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «голубой, светло-голубой, синий, темно-синий, серо-синий, серый, светло-серый, темно-серый, красный, светло-красный, темно-красный, оранжевый, желтый, светло-желтый, темно-желтый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, коричневато-зеленый, желтовато-зеленый, белый, черный». Срок действия регистрации продлен до 26.09.2034 г.

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

Согласно материалам возражения авторское право на аудиовизуальное произведение (мультфильм) «Кот в сапогах» возникло в 1968 г., т.е. в период действия ГК РСФСР 1964 г. Согласно статье 475 ГК РСФСР 1964 г. 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 1964 г. 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 возражения (3-5) в результате творческого труда на киностудии «Союзмультфильм» было создано аудиовизуальное произведение (мультфильм) «Кот в сапогах» (обнародован в 1968 г.). Мультфильм доступен к обозрению на сервисе «PREMIER» (ссылка приведена в возражении). В создании данного аудиовизуального произведения принимали участие: режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг, художники-постановщики: режиссёры Валентина и Зинаида Брумберг, художники-постановщики: Лана Азарх, Валентин Лалаянц, художники-мультипликаторы: Фаина Епифанова, Владимир Арбеков, Елена Вершинина, Елизавета Комова, Борис Бутаков, Владимир Крумин, Александр Давыдов, Е. Муханова, Сергей Маракасов, Лидия Модель, Татьяна Померанцева и Аркадий Шер 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 «Кот в сапогах» (обнародован в 1968

г.). Персонажем указанных выше аудиовизуальных произведений является такой популярный герой, как «Кот в сапогах».

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 562339 показал, что основополагающим индивидуализирующим элементом является изображение кота в сапогах, которое сходно до степени смешения с изображением «Кот в сапогах» мультипликационного фильма «Кот в сапогах».

При этом материалы дела не содержат документов, подтверждающих принадлежность правообладателю оспариваемого товарного знака исключительных авторских прав на название мультипликационного фильма «Кот в сапогах» 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 «Кот в сапогах» получил широкую известность у российского потребителя до даты (26.09.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

В рассматриваемом случае, как было указано выше, мультипликационный фильм «Кот в сапогах» и его персонаж – «Кот в сапогах» 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 «Кот в сапогах» 1968 г. также размещены в энциклопедии «Википедия» (2), а также на сайте «Кинопоиск» с детализацией рейтинга мультфильма «Кот в сапогах» (1968 г.) (13), на сайте «IMDb» с детализацией рейтинга мультфильма «Кот в сапогах» (1968 г.) (14).

Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака в виде стилизованного изображения кота в сапогах занимает значительное пространственное расположение и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

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

Анализ наиболее значимого изобразительного элемента в виде кота в сапогах и персонажа «Кот в сапогах» одноименного мультипликационного фильма «Кот в сапогах» (1968 г.) показал совпадение следующих индивидуализирующих характеристик: кот выполнен с улыбкой в артистичной позе; мордочка и большая голова (остроконечные уши треугольной формы, миндалевидные глаза, вибриссы и пр.); одежда (большие, яркие красные сапоги по колено, надетые на задние лапы, преувеличенные, стильные, с отворотом на голенище; опоясывающий широкий ремень на талии; большая шляпа синего цвета с пером; окрас тела); общее телосложение (антропоморфность, уверенный вид, характерный длинный хвост); выделенные пальцы на передних конечностях; лапы вытянуты, имеют выразительные движения (размахивание, хватание гитары и пр.); гитара как атрибут

персонажа и ее характерный хват пальцами:



По совокупности проведенного анализа можно прийти к выводу о совпадении индивидуализирующих характеристик по изобразительным элементам оспариваемого товарного знака и персонажа «Кот в сапогах» мультипликационного

фильма «Кот в сапогах» (1968 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 № 562339 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 «Кота в сапогах» в оспариваемом товарном знаке - это переработка дизайнером не мультипликационного фильма, а сказки как литературного произведения, а также наличие изображения



«» в мультипликационном фильме 1938 г. (16, 17) и иных произведениях до советской экранизации 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 кота в сапогах является самостоятельной переработкой художником-сотрудником ОАО «Сладонез» литературного произведения и других изображений персонажа, нарисованных разными иллюстраторами, не подтвержден документально.

Распечатки (18) из общедоступных источников относятся к иному персонажу - «Буратино», то есть являются не относимыми доказательствами, что не позволяет их учет при рассмотрении настоящего возражения.

Вышеизложенные доводы согласуются с практикой Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению возражений о нарушении 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 № 562339 недействительным полностью.**