

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 14.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №206235, поданное ЗАО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.11.2001 за №206235 по заявке №2000705820 с приоритетом от 17.03.2000 на имя Закрытого акционерного общества «Пензенская кондитерская фабрика», г. Пенза (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Дата публикации сведений о регистрации товарного знака – 12.01.2002. Срок действия регистрации продлен до 17.03.2020.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее словосочетание «От всего сердца», выполненное курсивом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «О».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №206235, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак характеризует товары 30 класса МКТУ, поскольку имеет по отношению к ним хвалебный характер с указанием на качество производимой продукции, «...исподволь указывая на то, что продукция других производителей сделана без любви и не от чистого сердца»;

- оспариваемый товарный знак является названием известного во всем мире и на территории Российской Федерации фильма культового американского режиссера Френсиса Форда Копполы «One from the Heart»(единственно возможный русский вариант перевода этого названия звучит как «От всего сердца»), которое охраняется авторским правом в Соединенных Штатах Америки (авторские права принадлежат Френсису Форду Копполе и кинокомпании Columbia Pictures).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №255893 недействительным полностью.

К возражению приложены материалы из Википедии, содержащие информацию об упомянутом фильме.

Дополнительно от лица, подавшего возражение, были представлены материалы, распечатанные с различных сайтов Интернет, содержащих информацию о подарочных композициях конфет под обозначением «От всего сердца» и о фильмографии Френсиса Форда Копполы.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обращаясь к смысловому значению обозначения «От всего сердца» как искренне, сердечно, горячо, с полной откровенностью, можно констатировать, что рассматриваемое словосочетание не характеризует какие-либо конкретные товары, не указывает на наименование товаров, качество, материал, вес, объем, цену и не несет в себе других объективных характеристик товаров, не способных индивидуализировать товар;

- словосочетание «От всего сердца» не содержит восхваления и одобрения товаров, маркируемых данным обозначением, и не несет в себе таких смысловых хвалебных характеристик, как самый лучший, отличный, очень хороший и т.п.;

- обозначение «От всего сердца» не является объектом авторского права, поскольку на протяжении многих лет, предшествовавших году создания фильма Ф.Ф. Копполы, входило в общеязыковой фонд русского языка и не может расцениваться как результат творческой деятельности Ф.Ф. Копполы или переводчиков его фильма;

- название фильма «One from the Heart» не является охраняемым объектом авторского права не только по законодательству России, но и по законодательству США;

- возражение не содержит материалов, подтверждающих известность фильма «One from the Heart» или «От всего сердца», поскольку фильм Ф.Ф. Копполы под названием «One from the Heart», вышедший на экраны кинотеатров США в 1982 году, в кинопрокате потерпел провал, а на территории Российской Федерации официально в прокат не выходил;

- возражение подано незаинтересованным лицом, т.к. не содержит доказательства того, что лицо, подавшее возражение, обладает авторскими правами на фильм под названием «One from the Heart» или под названием «От всего сердца», также отсутствуют доказательства того, что оно имеет какое-либо отношение к наследникам Ф.Ф. Копполы или иных лиц, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому знаку;

- возражение подано с нарушением 5-летнего срока, предусмотренного для обжалования товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 7 Закона.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения о значении словосочетания «От всего сердца» из Учебного фразеологического словаря (М.; АСТ. Е.А. Быстрова, А.П. Окунева, Н.М. Шанский, 1997 [1];

- заключение негосударственного судебного эксперта, патентного поверенного Д.О. Гоголева [2];

- лингвистическое заключение [3];

- сведения о значении словосочетания «От всего сердца» из Большого толково-фразеологического словаря М.И. Михельсона, 1896-1912 гг. [4];

- распечатка поиска по словосочетанию «От всего сердца» с сайта «Национальный корпус русского языка» [5];
- извлечения из Комментария к закону об авторском праве и смежных правах под ред. Гаврилова Э.П. [6];
- извлечения из Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ №47 от 28.09.1999 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» [7];
- копия Постановления Федерального арбитражного суда Московской области по делу №КА-А40/4933-02 [8];
- циркуляр №34 Ведомства США по авторским правам; извлечения из Закона США по авторским правам [9];
- сведения о фильме «One from the Heart» [10];
- справка Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) №189/5-4 от 04.04.2013 [11];
- копия заключения палаты по патентным спорам от 16.09.2011 [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.03.2000) поступления заявки №2000705820 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона и пункту 2.5(3) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, которым соответствуют статья 6 и пункт 3 статьи 7 Закона с изменениями и дополнениями от 11.12.2002.

Следует указать, что согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Федеральный закон) установленные настоящим Федеральным законом сроки оспаривания и признания недействительными предоставления правовой охраны товарным знакам и знакам обслуживания применяются к зарегистрированным товарным знакам и знакам обслуживания, по которым на дату вступления в силу настоящего Федерального закона не истекли сроки, предусмотренные ранее действовавшим законодательством для признания недействительной по соответствующим основаниям регистрации товарных знаков или знаков обслуживания.

На дату вступления в силу вышеуказанного Федерального закона еще не истек пятилетний срок, предусмотренный для признания регистрации №206235 недействительной по основаниям, изложенным в пункте 2 статьи 7 Закона, который является правовой базой для рассмотрения данного возражения от 14.02.2013.

Таким образом, в отношении указанной регистрации применяются сроки оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны, установленные абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, которым соответствуют статья 6 и пункт 3 статьи 7 Закона с изменениями и дополнениями от 11.12.2002.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №206235, как было указано выше, представляет собой словесное обозначение, включающее словосочетание «От всего сердца», выполненное курсивом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «О».

Лицу, подавшему возражение, исходя из нормы права, послужившей основанием для подачи возражения, надлежало доказать, в частности, что исключительное право на произведение, воспроизведением которого является товарный знак по свидетельству №206235, возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а регистрация товарного знака была произведена без его согласия.

В возражении указано, что оспариваемый товарный знак является названием известного во всем мире и на территории Российской Федерации фильма, авторские права на которые принадлежат Френсису Форду Копполе и кинокомпании Columbia Pictures.

Однако материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что исключительное право на указанное произведение принадлежит именно лицу, подавшему возражение.

Напротив, представители лица, подавшего возражение, указали на то, что лицо, подавшее возражение, не имеет никакого отношения к Френсису Форду Копполе и кинокомпании Columbia Pictures.

С учетом данного обстоятельства, лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству № 402423 по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 7 Закона.

Кроме того, сам по себе оспариваемый товарный знак не является воспроизведением названия фильма Ф.Ф. Копполы «One from the Heart», а лишь литературным переводом его названия на русский язык.

Что касается вопроса об отнесении того или иного объекта к объектам авторского права путем оценки его творческого характера, то он не относится к компетенции палаты по патентным спорам.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Выражение «От всего сердца» относится к устойчивым словосочетаниям и фразеологизмам образного характера. Синонимами этого словосочетания являются такие определения, как душевно, искренне, от всей души, от души, от самого сердца, от чистого сердца, с чистой душой, с чистым сердцем, сердечно, чистосердечно [1], [4].

Данное словосочетание не несет в себе никаких описательных характеристик товаров, не указывает на свойства товаров, так как не выражает никаких признаков, составляющих их отличительные особенности. Семантика этого словосочетания содержит в себе понятия, связанные с душевными, искренними, сердечными чувствами, не имеющими отношения к характеристикам товаров, маркируемых данным обозначением, не несет в себе смысловых хвалебных характеристик.

Таким образом, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.02.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №206235.