

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2023, поданное Матросовым Борисом Игоревичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №934944, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2022782898 с приоритетом от 18.11.2022 зарегистрирован 10.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №934944 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Мальцева Алексея Владимировича, Пермский край, Нытвенский район, с. Шерья (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Счастье не за горами», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №934944 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является автором и обладателем исключительных прав на арт-объект «Счастье не за горами», ставший широко известным в Пермском крае и за его пределами;

- оспариваемый товарный знак тождественен названию противопоставленного произведения;

- арт-объекту «Счастье не за горами», как одному из символов г. Перми посвящена статья в Википедии;

- из открытых источников известно, что данный арт-объект был создан лицом, подавшим возражение, в 2005 году. Представляет собой словосочетание «Счастье не за горами», выполненное буквами русского алфавита красного цвета, размещенные на ограждении городской набережной реки Кама в г. Перми;

- история создания данного арт-объекта изложена на сайте Пермского музея «PERMM» в статье «Счастье не за горами. Вспоминаем главные моменты биографии пермского «Счастья»;

- Б.И. Матросов в 2005 году создал арт-объект «Счастье на за горами» для фестиваля «Арт-поле», а в 2009 году состоялась инсталляция указанного арт-объекта на набережной р. Кама в г. Перми;

- таким образом, с 2009 года арт-объект авторства Б.И. Матросова стал известен жителям г. Перми и Пермского края, а уже с 2010 года арт-объект приобрел общероссийскую известность, поскольку попал на заставку популярного сериала «Реальные пацаны», премьера которого состоялась на федеральном телеканале «ТНТ»;

- более того, в 2012 году американский певец Канье Уэст выпускает клип на саундтрек к «Железному кулаку». Видеорядом White Dress становятся фото и видео, снятые по всему миру. В клип попал арт-объект «Счастье не за горами», а также иные достопримечательности г. Перми;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что точную дату создания арт-объекта «Счастье не за горами» установить затруднительно в силу того, что законом не предусмотрена процедура регистрации прав на объекты авторского права. Однако, как было указано выше, данный арт-объект был создан не позднее 2005 года. Таким образом, с уверенностью можно констатировать, что исключительные права на произведение возникли ранее (задолго до) даты приоритета спорного товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что в 2013 году на экраны российских кинотеатров вышел фильм режиссера А. Велединского «Географ глобус пропил», снятый по одноименному роману А. Иванова. Сюжет данного фильма разворачивается в г. Перми. В одном из кадров главный актер К. Хабенский гуляет по набережной на фоне арт-объекта «Счастье не за горами»;

- указанный фильм принимал участие в конкурсной программе XXIV открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи и получил Главный приз фестиваля. Фильм получил три номинации премии «Золотой орёл». А также получил премию «Ника» за лучший фильм года;

- кроме того, арт-объект «Счастье не за горами» вошел во многие путеводители по г. Перми, а также в рейтинги главных достопримечательностей города;

- автор и правообладатель лично не знаком, никогда не встречался и не состоял в гражданско-правовых отношениях с Мальцевым Алексеем Владимировичем. В связи с чем, Матросов Борис Игоревич заявляет о том, что не давал согласия на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Счастье не за горами»;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что не имеет правового значения какой именно объект авторского права (литературное произведение или произведение изобразительного искусства) противопоставлен спорному товарному знаку, поскольку согласно пункту 9 статьи 1483 Кодекса не может быть зарегистрировано обозначение, тождественное названию известного в Российской Федерации произведения;

- арт-объект «Счастье не за горами» это отдельное самостоятельное произведение, исключительное право Матросова Б.И. на которое возникло ранее даты подачи Мальцевым А.В. заявки на оспариваемый товарный знак. При этом, очевидно, что название арт-объекта «Счастье не за горами» тождественно оспариваемому товарному знаку «Счастье не за горами», поскольку арт-объект именно так и называется.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №934944 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка статьи «Вспоминаем главные моменты биографии пермского «Счастья»»;
2. Распечатка статьи из Википедии;
3. Распечатка статьи ТАСС «В Перми восстановили испорченный ранее арт-объект «Счастье не за горами»»;
4. Распечатка статьи «Достопримечательности Перми»;
5. Распечатка статьи ««Счастье не за горами». Непростая история символа Перми».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- арт-объект «Счастье не за горами» является произведением изобразительного искусства, а не литературным произведением. Поскольку товарный знак, которому противопоставляется произведение изобразительного искусства, является словесным, то можно говорить только об использовании названия либо соответствующей части произведения - фразы «счастье не за горами»;

- правообладатель полагает, что фраза «счастье не за горами» отдельно от арт-объекта не является узнаваемой в России как часть именно этого произведения и сама по себе не создана творческим трудом Матросова Бориса Игоревича;

- лицо, подавшее возражение, также не утверждает, что оно является автором фразы «счастье не за горами», которая была давно и широко известна как устойчивое выражение русского языка, имеющее значение «счастье близко и достижимо»;

- словосочетание «счастье не за горами» давно известно и использовалось различными авторами до Матросова Бориса Игоревича;

- в 1859 году издано и вышло в свет произведение известного русского литературного критика, поэта и публициста Добролюбова Николая Александровича «Счастье не за горами Семейное чтение за вечерним чаем, или Сборник из посланий к приятелю»;

- фраза «счастье не за горами» также является узнаваемой цитатой из известного советского художественного фильма «Семь невест ефрейтора Збруева» (Киностудия «Ленфильм», первое творческое объединение 1970 г.);

- также фраза «счастье не за горами» является цитатой из песни Леонида Михайловича Нерушенко «Привет, как дела?»;

- таким образом, фраза «счастье не за горами» не является результатом творческого труда заявителя Б.И. Морозова и, соответственно, ему не принадлежат исключительные права на неё;

- словесное обозначение «Счастье не за горами» без дополнительной идентификации не может вызывать ассоциации только с одним конкретным арт-объектом и его автором Б.И. Морозовым, и оснований для запроса согласия его автора и правообладателя на его использование не имеется;

- каких-либо недостоверных ассоциаций относительно лица, производящего товары 25 класса МКТУ, у потребителя не возникнет и возникнуть не может, поскольку Б.И. Морозов никогда не производил и не производит товаров указанного класса;

- доказательств того, что арт-объект «Счастье не за горами» имеет общероссийскую известность, а его название имеет различительную способность именно как произведение Б.И. Матросова, и вызывает у потребителей устойчивую ассоциативную связь именно с его творчеством, в возражении не приводится;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, что словесный товарный знак «Счастье не за горами», представляющий собой общеупотребимое словосочетание, неоднократно используемое как разными авторами в своих произведениях, так и просто носителями русского языка в разговорной речи, ассоциируется у адресной группы людей именно с произведением Б.И. Матросова;

- многочисленные примеры использования разными авторами независимо друг от друга словосочетания «счастье не за горами» как в качестве названия, так и в текстах литературных произведений, текстах песен, исключают возможность, что при использовании в качестве средства индивидуализации фраза «счастье не за горами» будет восприниматься российскими потребителями именно как название (часть) произведения Матросова Бориса Игоревича.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №934944.

С отзывом были представлены следующие материалы:

6. Печатная копия интернет-страницы «Счастье не за горами» (Добролюбов) из Википедии - свободной библиотеки;

7. Копия произведения Н.А. Добролюбова «Счастье не за горами» из опубликованной книги с реквизитами опубликования;

8. Печатная копия интернет-страницы - статья «счастье» из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля;

9. Печатная копия интернет-страницы - статья «счастье» из Толкового словаря русского языка под редакцией профессора Д.Н. Ушакова;

10. Печатные копии интернет-страниц с текстом песни «Привет, как дела?» Леонида Нерушенко;

11. Печатная копия интернет-страницы «Леонид Нерушенко - «Привет, как дела?» о выходе альбома «Привет, как дела?» в октябре 2005г.;

12. Печатные копии интернет-страниц биографии Леонида Нерушенко;

13. Расшифровка фрагмента фильма «Семь невест ефрейтора Збруева»;

14. Печатные копии интернет-страниц, содержащих цитату из фильма «Семь невест ефрейтора Збруева» как известную цитату о счастье;

15. Печатная копия интернет-страницы спектакля Михаила Морозова «Счастье не за горами», поставленного школой актерского мастерства «Отражение»;

16. Печатная копия интернет-страницы документального фильма «Счастье не за горами»;

17. Печатная копия интернет-страницы документального фильма режиссёра Наталья Саврас «Счастье не за горами»;

18. Печатная копия интернет-страницы «Счастье не за горами» на Кинопоиск;

19. Печатная копия интернет-страницы с результатом поиска композиций с названием «Счастье не за горами»;

20. Печатная копия интернет-страницы подкаста «Счастье не за горами»;

21. Печатная копия интернет-страницы «Счастье не за горами» на «Карте слов и выражений русского языка».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.11.2022) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с 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.

Согласно положениям 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 права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №934944 представляет собой комбинированное обозначение «Счастье не за горами», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ товарного знака по свидетельству №934944 на предмет его соответствия требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При определении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того обстоятельства, что оспариваемый товарный знак затрагивает интересы лица, подавшего возражение, поскольку оно считает себя обладателем права на арт-объект «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ», тождественный оспариваемому товарному знаку.

В связи с этим Матросов Борис Игоревич признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №934944 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, были представлены материалы [1-5], а именно статьи из открытых источников, которые содержат информацию о том, что данное лицо создало и установило в 2009 году арт-объект со словесными элементами «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ».

Действительно, автором по заявлению лица, подавшего возражение, является Матросов Борис Игоревич.

Вместе с тем, правообладатель не оспаривает наличие арт-объекта как такового.

Правообладатель ссылается на то, что в соответствии со статьей 1257 Кодекса автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.

При этом, сам арт-объект представляет собой инсталляцию в виде больших красных объемных букв русского языка, а его смысловым наполнением является фраза «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ», которая сама по себе не является оригинальной и не создана творческим трудом лица, подавшего возражение, поскольку данное выражение давно и широко известно и используется многими лицами в названиях своих произведений (название фильмов (сериалов), книг, ресторанов и т.д., см. <https://www.kinopoisk.ru>, <https://2gis.ru>; <https://litnet.com/ru/book/>; <https://dzen.ru>; <https://www.marpravda.ru>; <https://megamarket.ru>; <https://www.litres.ru>; <https://ru.pinterest.com>), в том числе, уже в

1859 году издано и вышло в свет произведение известного русского литературного критика, поэта и публициста Добролюбова Николая Александровича «Счастье не за горами», см. <http://az.lib.ru/> (Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в девяти томах. Том пятый. Статьи и рецензии (июль-декабрь 1859)).

Ввиду изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что творческим трудом была создана именно сама инсталляция букв.

При этом, оспаривается словесный товарный знак «Счастье не за горами», словесные элементы которого, использовались многими лицами задолго до даты создания арт-объекта и приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено ни одного подобного документа, который бы свидетельствовал о том, что данное лицо является автором и создателем выражения «Счастье не за горами», в связи с чем, представленные статьи [1-5] из различных открытых источников не могут свидетельствовать об авторстве лица, подавшего возражение, на данное словосочетание.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №934944 положениям, предусмотренным требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №934944.