

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №928076, поданное Ивановым Алексеем Викторовичем (далее – лицо, подавшее возражение; Иванов А.В.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Сердце пармы**» по заявке №2022786176 с приоритетом от 30.11.2022 зарегистрирован 09.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №928076 в отношении товаров и услуг 14, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Саламатина Андрея Александровича, 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Свободы, 55 (далее – правообладатель; Саламатин А.А.), информация о чем была опубликована 09.03.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №5 за 2023 год.

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №928076 не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак по свидетельству №928076 тождественен названию известного произведения литературы – романа

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ», автором которого является Иванов А.В., который своего согласия на регистрацию спорного товарного знака его правообладателю не предоставлял. При этом правообладатель противопоставленного товарного знака, осуществляющий производство ювелирных изделий, в социальной сети vk.com доводит до сведения потребителя информацию о том, что при создании своей продукции он вдохновлялся образами романа Иванова А.В. «СЕРДЦЕ ПАРМЫ». Тем самым у потребителя возникает однозначная ассоциация с произведением лица, подавшего возражение.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №928076 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения Ивановым А.В. были представлены следующие документы (копии):

- (1) Обложки и первые страницы изданий романа «СЕРДЦЕ ПАРМЫ»;
- (2) Справка Российской государственной библиотеки от 05.06.2023 №28-7-131/23;
- (3) Скриншот сайта www.amazon.com;
- (4) Письмо ООО «Литрес» от 26.05.2023;
- (5) Письмо ООО «Эвербук» от 29.05.2023;
- (6) Примеры предложений к продаже и отзывов на роман «СЕРДЦЕ ПАРМЫ»;
- (7) Скриншот сайта vk.com, группа «serebronika»;
- (8) Скриншот сайта vk.com, публикация от 23.02.2023;
- (9) Скриншот сайта vk.com, публикация от 29.11.2022.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №928076 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к тому, что название литературного произведения «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» не может охраняться авторским правом, поскольку не создано творческим трудом Иванова А.В., не является новым, оригинальным и уникальным. Так, название «СЕРДЦЕ ПАРМЫ», исходя из интервью Иванова А.В., предложено издательством. Данное выражение уже

использовалось в качестве названия романа Доронина П.Г. «Парма съёлöмын» / «В сердце пармы», опубликованном в 1936 году в журнале «Ударник», заложив тем самым основу эпического жанра в литературе Республики Коми. Название «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» создано по шаблону, состоит из общеизвестных и общеупотребительных слов, которые используются разными авторами в названиях художественных произведений, например, «Сердце России» (кинофильм 1970 г.), «Родники пармы» (литературное произведение 1990 г.), «Дыхание пармы» (литературное произведение 1991 г.), «Парма гор» (название газеты). Словосочетание «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» не имеет уникальности, поскольку повсеместно используется жителями Пермского края и Республики Коми, а также в переводе на итальянский язык («Cuore di Parme»), и в Италии.

Кроме того, правообладатель отмечает, что у потребителей отсутствует четкая ассоциативная связь между словосочетанием «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» и названием романа Иванова А.В., поскольку более известным спорное обозначение стало по отношению к названию одноименного кинофильма, названием романа Доронина П.Г. «В сердце пармы», расхожим выражением жителей Пермского края и Республики Коми и других регионов России, где используется слово «Парма».

Также правообладатель, осуществляющий деятельность в сфере ювелирного искусства, указывает на отсутствие конкурентных отношений с Ивановым А.В. как создателем литературных произведений.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №928076.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свои пояснения и дополнительные документы в корреспонденции от 17.10.2023, которые в целом повторяют изложенную в поступившем возражении позицию относительно авторских прав Иванова А.В. на принадлежащее ему название известного произведения литературы.

В силу отсутствия правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 19.10.2023, лицо, подавшее возражение, не сочло необходимым дожидаться позиции

Саламатина А.А. относительно изложенных в корреспонденции от 17.10.2023 аргументов, отозвав указанную корреспонденцию.

В связи с отсутствием правообладателя на заседании коллегии 19.10.2023 следует руководствоваться положениями пункта 21 Правил ППС, исходя из которых, сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации. Неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии согласно пункту 41 Правил ППС.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (30.11.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №928076 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, подается заинтересованным лицом.

Положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса содержат ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения на дату подачи заявки с объектами авторских прав, представляющих собой, в частности, произведения литературы, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их правообладателями. На необходимость учета данных обстоятельств указывает Суд по интеллектуальным правам в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

Таким образом, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, являются только обладатели авторского права.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи настоящего возражения явилось столкновение исключительного права на товарный знак по свидетельству №928076 и названия литературного произведения.

В поступившем возражении содержатся сведения о произведении литературы – романе «СЕРДЦЕ ПАРМЫ», автором которого является Иванов А.В. (материалы возражения (1) – (6)). При этом коллегия приняла во внимание приведенные в возражении сведения о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №928076, являющийся создателем произведений ювелирного искусства, использует обозначение «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» для индивидуализации ювелирной коллекции, созданной по мотивам образов героев экранизации одноименного романа Иванова А.В. (материалы возражения (7) - (9)).

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора об объектах интеллектуальных прав – товарного знака и названия литературного произведения, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Иванова А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №928076.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №928076 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Сердце пармы**» по свидетельству №928076 имеет приоритет от 30.11.2022, зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что оно включает в свой состав два словесных элемента, являющиеся лексическими единицами русского языка.

Так, слово «сердце» согласно словарно-справочным данным¹ является многозначным, используется как в прямом, так и в переносном значении:

1. Центральный орган кровеносной системы в виде мышечного мешка (у человека в левой стороне грудной полости). *Сердце бьётся. Порок сердца.*

2. перен. Этот орган как символ души, переживаний, чувств, настроений. *Доброе, чуткое, отзывчивое сердце.*

3. перен. Важнейшее место чего-нибудь, средоточие. *Москва - сердце нашей Родины.*

¹ См. Толковый словарь Ожегова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278698>.

4. Символическое изображение средоточия чувств в виде вытянутого по бокам овала, мягко раздвоенного сверху, книзу сужающегося и заострённого. *Сердце, пронзённое стрелой.*

В свою очередь слово «парма» также является полисемичным словом, в частности, являющимся названием Перми Великой или Биармии - территорий на северо-западе Урала (от финно-угорского корня, обозначающего заросший лесом холм)² или названием плосковершинных возвышенностей и хребтов на Северном Урале, покрытых елово-пихтовыми лесами (из языка коми)³.

Учитывая смысловое значение упомянутых лексических единиц и наличие между ними грамматической связи, можно рассматривать спорное обозначение «Сердце пармы» в качестве словосочетания, которое само по себе в качестве фразеологизма в словарно-справочных источниках информации не встречается, т.е. является выдуманным обозначением, вместе с тем, исходя из семантики входящих в его состав слов, вызывает ассоциации с чем-то, имеющим отношение к важнейшему месту на территории Серного Урала, Пермского края.

Вместе с тем, в возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №928076 воспроизводит название чужого объекта авторского права, а именно известного литературного произведения, право на которое возникло ранее.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Кодекса литературное произведение независимо от его достоинства и назначения, а также способа его выражения относится к объекту авторских прав.

При этом пунктом 7 статьи 1259 Кодекса установлено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.

Согласно материалам возражения (1) – (6) творческим трудом Иванова А.В. был создан исторический роман под названием «СЕРДЦЕ ПАРМЫ», действие которого происходит в средние века на территории Великой Перми.

² [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Парма_\(значения\).](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парма_(значения))

³ [https://znachenie-slova.ru/парма?ysclid=loy7janr75980207336.](https://znachenie-slova.ru/парма?ysclid=loy7janr75980207336)

Исходя из информации, приведенной в справке Российской государственной библиотеки (материалы возражения (2)), впервые данное литературное произведение было издано в Российской Федерации в 2003 году, и в период с 2003 по 2021 годы переиздавалось 18 раз многотысячными тиражами различными российскими издательствами. При этом суммарный выпущенный тираж книг достиг 161 тысяч экземпляров.

В возражении также приводятся данные о том, что роман «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» был переведен и издан на сербском языке в 2007 году (материалы возражения (3)).

В соответствии с письмом ООО «Эвербук» (материалы возражения (4)) роман «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» был также выпущен в аудиоверсии, которая доступна к продаже на такой Интернет-площадке электронных книг как «Литрес» (www.litres.ru). При этом из официального письма Литрес (материалы возражения (5)) следует, что электронная книга Иванова А.В. на указанном Интернет-ресурсе в период с 26.03.2020 по 26.05.2023 была реализована в количестве 20689 экземпляров.

В соответствии с материалами возражения (6) электронная книга «СЕРДЦЕ ПАРМЫ», помимо litres.ru также представлена на иных Интернет-ресурсах, например, ozon.ru, book24.ru, где потребители имеют возможность оставить свои отзывы о произведении. Так положительные комментарии и отзывы о романе приводятся, начиная с 2014 года.

Необходимо также указать, что роман «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» был экранизирован и вышел в российский прокат под одноименным названием в октябре 2022 года. Как следует из статьи Lenta.ru, опубликованной 11.11.2022, на 10.11.2022 кинофильм посмотрели 2,3 миллионов человек. При этом в упомянутой статье подчеркивается, что кинофильм является именно экранизацией романа «СЕРДЦЕ ПАРМЫ», авторство которого принадлежит Иванову А.В.

В возражении также упоминается, что роман «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» был дважды удостоен литературных наград: в 2003 году присуждена премия имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, а в 2006 году книга стала лауреатом премии «Странник».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу, что авторское право на литературное произведение «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» возникло у Иванова А.В. задолго до даты (30.11.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №928076.

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

С учетом вышеприведенных данных о том, что роман «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» Иванова А.В. выдержал неоднократные многотысячные переиздания, был доступен к продаже на территории Российской Федерации как в печатном, так и в электронном виде, имел многочисленные отзывы читателей, удостоился наград, а также получил экранизацию в виде кинофильма, просмотренную до исследуемого периода времени более чем двумя миллионами зрителей, у коллегии имеются основания для вывода об известности этого литературного произведения задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №928076.

Следует отметить, что факт тождества названия указанного известного литературного произведения и оспариваемого товарного знака является очевидным.

Учитывая изложенное, следует признать обоснованным довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №928076 тождественен названию известного произведения литературы, права на которое возникли у лица, подавшего возражение, задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. При этом своего разрешения на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №928076 на имя Саламатина А.А. лицо, подавшее возражение, не предоставляло.

Что касается довода правообладателя относительно того, что название «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» не является самостоятельным объектом авторского права Иванова В.А., а предложено издательством, а также не уникально, не оригинально и не является новым, то необходимо принять во внимание следующие обстоятельства.

В рассматриваемом случае, как было указано выше, обозначение «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» стало известно широкому кругу лиц до даты приоритета оспариваемого

товарного знака по свидетельству №928076 в качестве названия литературного произведения, созданного Ивановым А.В.

Представленные правообладателем сведения об использовании словесных элементов «сердце» и «парма» в качестве названия иных произведений, например, в романе Доронина П.Г. «В сердце пармы», не опровергает довод об известности романа «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» лица, подавшего возражение, и ассоциировании оспариваемого товарного знака именно с этим литературным произведением.

Принадлежность указанных слов «сердце» и «парма» как лексике русского языка, так и языков иных языков, а также их общеупотребимость в речи также не свидетельствует об отсутствии у фантазийного названия романа «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» Иванова В.А. творческого характера.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, усматривается наличие оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №928076 была предоставлена с нарушением требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №928076 недействительным полностью.