

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.10.2010, поданное Государственным учреждением «Белорусский государственный ансамбль «Песняры», г. Минск, Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003718140/50 с приоритетом от 19.09.2003 зарегистрирован 24.11.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №259213 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Песняры», г. Зеленоград, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 33, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет словесное обозначение «ПЕСНЯРЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.10.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– согласно свидетельству №259213 словесное обозначение «ПЕСНЯРЫ» зарегистрировано на имя ООО «ПЕСНЯРЫ» в отношении услуг 41 класса МКТУ («организация концертов; шоу-программы»), которые идентичны услугам, в отношении которых обозначение «ПЕСНЯРЫ» признано общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации согласно свидетельству №92, выданному на имя лица, подавшего возражение;

– поскольку обозначение «ПЕСНЯРЫ» признано общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985, а товарный знак по свидетельству №259213 зарегистрирован и действует с 19.09.2003, то использование обозначения «ПЕСНЯРЫ» Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕСНЯРЫ» является неправомерным, поскольку вызывает у потребителя смешение с лицом, подавшим возражение, а также блокирует регистрацию обозначения «ПЕСНЯРЫ», заявленную по процедуре международной регистрации №1 004 725;

– поскольку при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака, правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, лицо, подавшее возражение, считает, что использование ООО «ПЕСНЯРЫ» обозначения «ПЕСНЯРЫ» для рекламы будет вводить потребителя в заблуждение относительно правообладателя общеизвестного товарного знака и нанесет ущерб его репутации и законным интересам.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №259213 недействительной в отношении части услуг 41 класса МКТУ: «шоу-программы; организация концертов», и в отношении части услуг 35 класса МКТУ: «реклама».

К возражению были приложены сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №259213, сведения об общеизвестном товарном знаке по свидетельству №92, копия решения экспертной комиссии Роспатента о признании обозначения «ПЕСНЯРЫ» общеизвестным товарным знаком, копия свидетельства о международной регистрации заявки на товарный знак №1004725, распечатка Интернет-сайта ООО «ПЕСНЯРЫ», распечатка Интернет-сайта Государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил заявление с просьбой прекратить делопроизводство по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213, указывая на то, что возражение от 04.10.2010 составлено, подано и подписано патентным поверенным Республики Беларусь, который в соответствии с действующим законодательством (пункт 2 статьи 1247 Кодекса и пункт 2.1 Правил ППС) и международными договорами Российской Федерации не уполномочен подавать и подписывать такие возражения. Кроме того, по мнению правообладателя, приведенные в тексте возражения ссылки на Закон являются недопустимыми, поскольку действие Закона прекращено на момент подачи возражения.

Рассмотрев представленное правообладателем ходатайство, коллегия Палаты по патентным спорам сочла приведенные в нем доводы неубедительными и отказала в удовлетворении ходатайства о прекращении делопроизводства.

Также на заседании коллегии, состоявшемся 09.02.2011, правообладателем было представлено ходатайство о переносе в связи с необходимостью тщательного исследования обстоятельств, связанных с регистрацией общеизвестного товарного знака №92 на имя Государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «Песняры», поскольку, по мнению правообладателя, указанная регистрация была произведена на основании искаженных и ложных фактических данных.

Рассмотрев представленное правообладателем ходатайство, коллегия Палаты по патентным спорам нашла приведенные в ходатайстве обоснования нецелесообразными и отказала в удовлетворении ходатайства о переносе.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №259213 включает вышеуказанный Закон 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, признанными в установленном

порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №259213 представляет собой словесное обозначение «ПЕСНЯРЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса, в том числе продвижение товаров (для третьих лиц), продажа аукционная, менеджмент в области творческого бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба) и услуг 41 класса МКТУ (шоу-программы, мюзик-холлы, дискотеки, сочинение музыки, услуги студий записи, издание книг (издательская деятельность), информация по вопросам

развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация балов, в том числе организация концертов, организация досугов, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация конкурсов учебных и развлекательных, организация лотерей, организация спектаклей (услуги импресарио), передачи развлекательные телевизионные, предоставление оборудования для караоке, представления театрализованные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат декораций для шоу -программ, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), радиопередачи развлекательные, развлечения, служба новостей, составление программ встреч (развлечение), услуги оркестров, услуги по написанию сценариев, фотографирование, фоторепортажи, видеосъемка).

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №92 представляет собой словесное обозначение «Песняры», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при чем буква «П» является заглавной, а остальные буквы – строчными. На основании решения Роспатента от 19.07.2010 товарный знак по свидетельству №92 признан общеизвестным с 01.01.1985 в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация и проведение концертов; шоу-программы».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного общеизвестного товарного знака свидетельствует об их фонетическом тождестве.

Выполнение сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами русского алфавита позволяет говорить о графическом сходстве сравниваемых знаков.

Анализ толковых словарей русского языка показал, что слово «Песняры» отсутствует в словарно-справочной литературе и не является самостоятельной значимой единицей русского языка. Однако очевидным представляется происхождение слова «Песняры» от слова «песня», что приводит к определенному смысловому восприятию данного словесного элемента, и слово «песняры» приобретает значение «исполнители песни». Указанное позволяет сделать вывод о тождестве заложенных в обозначениях понятий.

Вышеизложенное обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного общеизвестного товарного знака в целом.

Учитывая высокую степень сходства между сравниваемыми знаками, коллегия палаты по патентным спорам считает, что оспариваемый знак способен вызывать ассоциативную связь с лицом, подавшим возражение, и будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Относительно однородности услуг установлено следующее. Проанализировав перечень услуг 41 класса МКТУ («шоу-программы; организация концертов») оспариваемого товарного знака по свидетельству №259213, коллегия палаты по патентным спорам установила, что они совпадают с услугами 41 класса МКТУ («организация и проведение концертов; шоу-программы») противопоставленного общеизвестного товарного знака по свидетельству №92.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Сопоставив перечень услуг 35 класса МКТУ («реклама»), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с услугами 41 класса МКТУ («организация и проведение концертов; шоу-программы») противопоставленного общеизвестного товарного знака по свидетельству №92, коллегия усматривает возможность смешения знаков, поскольку при проведении концертов, учитывая массовый характер этих мероприятий, рекламируются услуги спонсоров и иных лиц. Данный вывод основан на том, что рекламные услуги включают в себя, в том числе, рекламу мероприятий, связанных с проведением концертов и шоу-программ, и наоборот.

Относительно довода правообладателя о том, что регистрация общеизвестного товарного знака по свидетельству №92 была произведена на основании искаженных и ложных фактических данных, следует отметить, что данный аргумент не подтвержден доказательствами. Кроме того, данный вопрос явился предметом рассмотрения самостоятельного спора. Так, лицом, подавшим возражение, было подано в палату по патентным спорам возражение против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству №92, по результатам рассмотрения которого правовая

охрана общеизвестного товарного знака №92 была оставлена в силе, что подтверждает правомерность произведенной регистрации №92.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №259213 в отношении части услуг 35, 41 классов МКТУ осуществлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается довода правообладателя о том, что патентный поверенный Республики Беларусь не уполномочен подавать и подписывать возражение от 04.10.2010, следует отметить следующее. В статье 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности, Минск, 20.07.1994 (далее – Соглашение) указано, что стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны и использования объектов промышленной собственности на основе взаимной выгоды и равенства в соответствии с международными договорами, участниками которых они являются или будут являться. Сотрудничество между сторонами будет включать в себя решение вопросов, связанных с охраной и использованием прав на товарные знаки. Статья 2 Соглашения устанавливает, что в области охраны промышленной собственности физические и юридические лица одного государства будут пользоваться на территории другого государства теми же правами, преимуществами и средствами правовой защиты, которые предоставлены в настоящее время или будут предоставлены правовыми актами этого другого государства собственным физическим и юридическим лицам.

Поскольку вопросы рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213 непосредственно связаны с охраной и использованием ГУ «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» принадлежащего ему общеизвестного товарного знака по свидетельству №92, и представляют собой действия по защите интеллектуальных прав, то подлежат применению положения указанного Соглашения. Таким образом, патентный поверенный Республики Беларусь правомочен осуществлять действия по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213.

В отношении особого мнения, поступившего 14.02.2011 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, необходимо отметить, что доводы особого мнения повторяют доводы, изложенные правообладателем в заявлении и

ходатайстве о переносе (см. приложение 1, 2 к протоколу от 09.02.2011), оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 04.10.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама» и услуг 41 класса МКТУ «шоу-программы; организация концертов».