

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поданное Некоммерческим партнёрством «Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица Сергея Дроздова», Москва (далее - Заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности от 26.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2006701329/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006701329/50 с приоритетом от 26.01.2006 является Некоммерческое партнёрство «Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица Сергея Дроздова», Москва (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА» - фантазийное словосочетание, состоящее из пяти слов, выполненных кириллицей, являющееся частью фирменного наименования и имени заявителя.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 26.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя Самарского городского общественного фонда «Программа поддержки творчества ВИА «Синяя птица» товарными знаками в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Синяя птица» (свидетельство № 209372, приоритет от 30.05.2000);
- словесным товарным знаком «СИНЯЯ ПТИЦА» (свидетельство № 281264, приоритет от 21.02.2003).

В решении экспертизы указано, что, несмотря на то, что перечень услуг 41 класса МКТУ по свидетельству № 281264 изменён и часть услуг исключена из перечня регистрации в соответствии с решением Палаты по патентным спорам от 14.02.2007, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, т.к. в перечне услуг 41 класса МКТУ в свидетельствах № 209372 и № 281264 присутствует услуга «организация культурно-просветительных мероприятий», которая является однородной услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне заявки № 2006701329/50. Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных услуг одному производителю, так как они будут обозначены товарными знаками, имеющими высокую степень сходства.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 12.07.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- перечень товаров и услуг, указанных в заявке № 2006701329/50, содержит следующие товары и услуги:

- 09 класс МКТУ: «носители информации с записью, включая компакт-диски, аудиокассеты, видеокассеты, ДВД-диски»;

- 41 класс МКТУ: «развлечения (шоу); услуги эстрадных артистов; услуги ансамблей; организация концертов»;

- решение экспертизы принято обосновано в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006701329/50, т.к. они являются однородными товарами 09 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения; магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование для обработки информации и ЭВМ»; заявитель выражает свое согласие с решением экспертизы в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий; организация концертов»;

- заявленные услуги 41 класса МКТУ «развлечения (шоу); услуги эстрадных артистов; услуги ансамблей» не являются однородными услугами 41 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков «организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий», по следующим причинам:

- услуга «развлечения (шоу)» заявленного перечня и услуга «организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий» относятся к различным видам услуг по своему содержанию;

- действия, совершаемые в процессе оказания рассматриваемых услуг, имеют различный характер и свойства;

- рассматриваемые услуги ориентированы на различные группы потребителей;

- с учётом семантики слова «организация» (совокупность последовательных действий, ведущих к созданию чего-либо) услуга «организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий» означает в данном случае использование противопоставленных товарных знаков «СИНЯЯ ПТИЦА» в отношении последовательных действий по организации

мероприятия и включает в себя совершение следующих действий: арендовать зал или стадион для проведения мероприятия; организовать рекламную кампанию мероприятия; нанять уборщиков территории; организовать охрану и контроль на входе в такие помещения; наладить печатание, реализацию билетов; организовать работу билетёров-контролёров; организовать техническое оснащение – озвучивание и освещение помещения или стадиона; пригласить лиц, чьими силами будет реализована содержательная часть мероприятия – спортсменов, выступающих артистов и т.п.;

- развлечения – это услуга, оказываемая артистом, оркестром, ансамблем, непосредственно развлекающих потребителя своими действиями, и включающая совершение следующих действий: исполнение вокальной партии; игра на музыкальном инструменте; демонстрация фокуса; демонстрация сложных акробатических номеров; исполнение балетных и иных танцевальных номеров;

- услуга организатора – это работа менеджера, управлена, администратора, хозяйственника; услуга развлечения потребителя – это услуга эстрадного артиста, оркестра, т.е. услуга, которую потребитель получает непосредственно от того лица, на выступление которого он пришёл;

- услуга «организация...» – это услуга администрирующая, подготавливающая административные и хозяйственные условия, услуга «развлечения» не является таковой, т.к. оркестр, ансамбль не принимают участие в процессе организации мероприятия, а оказывают услугу развлечения своему потребителю с момента начала своего выступления и до момента его завершения;

- лицо, оказывающее услугу «организации...», совершает свои действия кулуарно, не раскрывая третьим лицам способов осуществления необходимых действий, а лицо, оказывающее услугу «развлечения», действует публично;

- всё выше сказанное определяет различный круг потребителей у каждой из этих услуг;

- в соответствии с нормами статьи 4 и статьи 22 Закона услуга «организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий» в противопоставленных регистрациях №№ 209372 и 281264 означает, что правообладатель вправе использовать товарный знак «СИНЯЯ ПТИЦА» для индивидуализации своих действий, касающихся только процесса организации мероприятий, и не вправе использовать указанный товарный знак для указания его в качестве названия концертного мероприятия или организации деятельности собственного музыкального коллектива;

- в классификаторах МКТУ отдельными позициями указаны такие услуги 41 класса, как «организация» и «проведение»; те позиции классификаторов, в которых термины «организация» и «проведение» прописаны вместе, относятся к услугам неразвлекательного содержания, это мероприятия научного, образовательного характера, не имеющие никакого отношения к мероприятиям развлекательного или спортивного характера;

- музыкальный коллектив под руководством Сергея Дроздова был образован в 2002 году известным артистом – солистом легендарного вокально-инструментального ансамбля «СИНЯЯ ПТИЦА»; ансамбль под руководством Сергея Дроздова ведёт постоянную гастрольно-концертную деятельность на всей территории России и СНГ; присутствие в заявлении обозначении «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА» собственного имени заявителя – известного артиста придаёт заявлению обозначению особую различительную способность;

- заявленное обозначение «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА» и противопоставленные товарные знаки «СИНЯЯ ПТИЦА» отличны по своей семантике; ассоциации, вызываемые противопоставленными товарными знаками и заявлением обозначением, различны; СИНЯЯ ПТИЦА – это птица счастья Меттерлинка, ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА – это музыкальный коллектив с чётко обозначенным популярным лидером.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА» и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения (шоу); услуги эстрадных артистов; услуги ансамблей».

Заявителем были представлены копии следующих материалов:

- решение ФИПС об отказе в регистрации товарного знака «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА» на 3л. [1];
- распечатка сайта интернет <http://dic.academic.ru> на 3л. [2];
- распечатка сайта интернет <http://dic.gramota.ru> на 2л. [3];
- распечатка сайта интернет <http://lingvo.yandex.ru> на 3л. [4];
- распечатка сайта интернет <http://www.fips.ru> на 3л. [5];
- распечатка сайта интернет <http://www.sinyayaptitsa-sd.ru> на 8л. [6];
- распечатка сайта интернет <http://sdrozgov.ru> на 12л. [7];
- распечатка сайта интернет <http://demo.teatr.ru> на 1л. [8];
- распечатка сайта интернет <http://www.moscowout.ru> на 3л. [9];
- распечатка сайта интернет <http://www.catalog.logitech-cordless.ru> на 1л. [10];
- распечатка сайта интернет <http://www.prorok.noonet.ru> на 2л. [11];
- распечатка сайта интернет <http://www.myslo.ru> на 2л. [12];
- распечатка сайта интернет <http://www.jamsession.ru> на 1л. [13];
- распечатка сайта интернет <http://www.faststart.ru> на 1л. [14];
- распечатка сайта интернет <http://www.shanson-plus.ru> на 1л. [15];
- распечатка сайта интернет <http://katylska.narod.ru> на 1л. [16];
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака «Синяя птица» по свидетельству № 161358 на 1л. [17].

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

С учетом даты (26.01.2006) поступления заявки № 2006701329/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 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 на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: вхождение одного обозначения в другое; характер совпадающих частей (пункт 14.4.2.2 (а) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2006701329/50 является словесным и представляет собой словосочетание «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 209372 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Синяя птица», выполненными строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «С» оригинальным шрифтом и расположенными в две строки под некоторым углом. Справа после слова «Синяя» расположен изобразительный элемент в виде круга чёрного цвета с изображением летящей белой птицы на нём.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 09, 16, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 209372. Услуги 41 класса МКТУ: «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 281264 является словесным и представляет собой словосочетание «СИНЯЯ ПТИЦА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 281264. Среди услуг 41 класса МКТУ указаны, в частности, следующие услуги: «воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

Анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству № 209372 показал следующее.

Заявленное словесное обозначение представляет собой словосочетание «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА». Противопоставленный

товарный знак содержит словосочетание «СИНЯЯ ПТИЦА», занимающее доминирующее положение в обозначении и прежде всего обращающее на себя внимание.

Заявленное обозначение в отличие от противопоставленного содержит дополнительные словесные элементы ГРУППА, СЕРГЕЯ, ДРОЗДОВА, расположенные в начале и конце словосочетания, т.е. содержит дополнительные буквы/звуки. Однако необходимо отметить, что заявленное обозначение содержит словосочетание «СИНЯЯ ПТИЦА», т.е. имеет место вхождение противопоставленного обозначения в заявленное, что позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений на основании пункта 14.4.2.2 (а) Правил.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 209372 не являются сходными, т.к. производят разное зрительное впечатление в целом, поскольку противопоставленный товарный знак содержит изобразительный элемент, словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены разными шрифтами и расположены по разному: в заявлении обозначении все словесные элементы выполнены в одну строку, в противопоставленном – в две строки, под некоторым углом.

В связи с тем, что «СИНЯЯ ПТИЦА» - это название вокально-инструментального ансамбля – группы Сергея Дроздова, то совпадение словосочетания «СИНЯЯ ПТИЦА», на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение в заявлении обозначении и противопоставленном товарном знаке, обуславливает вывод о смысловом сходстве сравниваемых обозначений (пункт 14.4.2.2 (в) Правил).

Фонетическое и смысловое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Противопоставленный словесный товарный знак «СИНЯЯ ПТИЦА» по свидетельству № 281264 является фонетически сходным с заявлением

обозначением, т.к. имеет место вхождение противопоставленного обозначения в заявленное (пункт 14.4.2.2 (а) Правил).

Графически сравниваемые обозначения следует признать сходными, т.к. словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и производят общее зрительное впечатление (пункт 14.4.2.2 (б) Правил).

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 281264 являются семантически сходными на основании совпадения словосочетания «СИНЯЯ ПТИЦА», на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение в заявлении обозначении и противопоставленном товарном знаке (пункт 14.4.2.2 (в) Правил).

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 281264 являются сходными.

С учётом скорректированного перечня, представленного в возражении, заявитель предполагает регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «развлечения (шоу); услуги эстрадных артистов; услуги ансамблей».

Относительно однородности услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006701329/50 и в перечне противопоставленных товарных знаков, необходимо отметить следующее.

Прежде всего следует отметить, что такие услуги 41 класса МКТУ, как «организация спортивных мероприятий», указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, безусловно не являются однородными услугам 41 класса МКТУ заявленного перечня. В решении экспертизы указывается на однородность только услуг «организация культурно-просветительных мероприятий».

В соответствии с Большим толковым словарём русского языка (Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2003 [1], с.534) «мероприятие» – это организованное действие или совокупность действий, направленных на осуществление определённой цели. «Культурно-просветительный» - относящийся к распространению культуры, просвещения ([1], с.480). «Услуга», в частности, - работа, выполняемая для удовлетворения чьих-либо нужд, потребностей, при обслуживании кого-либо ([1], с.1399).

С учётом смысловых значений слов «услуга», «культурно-просветительный» и «мероприятие», услуги «организация культурно-просветительных мероприятий» противопоставленных товарных знаков и «услуги эстрадных артистов; услуги ансамблей» заявленного перечня являются однородными, поскольку услуги эстрадных артистов и ансамблей – это тоже работа, во-первых, для распространения культуры, а во-вторых, работа для удовлетворения чьих-либо нужд, потребностей, при обслуживании кого-либо, а обслуживание в данном случае может включать те же работы, что и организация культурно-просветительных мероприятий.

Что касается услуг «развлечения (шоу)», то с учётом того, что «развлечение» - это то, что развлекает, доставляет удовольствие ([1], с.1064), а «шоу» – это зрелище, представление ([1], с.1503), указанные услуги корреспондируют услугам противопоставленных товарных знаков, поскольку культурно-просветительные мероприятия также могут быть зрелищем, представлением и доставлять удовольствие.

В связи с тем, что в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, необходимо подчеркнуть следующее.

С учётом того, что правообладателем противопоставленных товарных знаков, зарегистрированных ранее, является Самарский городской общественный фонд «Программа поддержки творчества ВИА «Синяя птица»,

возможность возникновения у потребителя представления об оказании услуг, связанных с товарными знаками «СИНЯЯ ПТИЦА» и заявленным обозначением «ГРУППА СИНЯЯ ПТИЦА СЕРГЕЯ ДРОЗДОВА», одним производителем очень велика. Кроме того, как отмечает сам заявитель в возражении, Сергей Дроздов – был солистом вокально-инструментального ансамбля «СИНЯЯ ПТИЦА», причём - с 1974 [6].

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Относительно материалов, представленных в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности, необходимо указать, что в случае приобретения обозначением различительной способности к такому обозначению не применяются положения пункта 1 статьи 6 Закона, т.е. абсолютные основания для отказа (абзац 7 пункта 1 статьи 6 Закона), однако это не относится к иным основаниям для отказа, предусмотренным, в частности, пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 26.03.2007.**