

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее—Правила), рассмотрела возражение от 16.08.2006 против регистрации №281264 товарного знака «СИНЯЯ ПТИЦА», поданное Некоммерческим партнерством «Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица Сергея Дроздова», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003703608/50 с приоритетом от 21.02.2003 зарегистрирован 20.01.2005 за №281264 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Русская филармония - Самара», г. Самара в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 03.11.2005 за №РД0003708, правообладателем знака стал Самарский городской общественный фонд «Программа поддержки творчества ВИА «Синяя птица», г. Самара (далее – правообладатель).

Товарный знак №281264 представляет собой словесное обозначение «СИНЯЯ ПТИЦА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.08.2006, уточненном на коллегии 11.12.2006, изложено мнение о том, что регистрация №281264 товарного знака противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак «СИНЯЯ ПТИЦА» является сходным до степени смешения в отношении части однородных товаров 16 и услуг 41

- классов МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «СИНЯЯ ПТИЦА» по свидетельству №161358;
- сходство сопоставляемых знаков достигается за счет их тождества по фонетическому и семантическому признакам сходства;
 - приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 16 класса МКТУ – «афиши, плакаты, бланки, буклеты, календари, материалы графические печатные; проспекты; фотоснимки; учебные материалы» однородны соответствующим товарам 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;
 - приведенные в перечне оспариваемого товарного знака услуги 41 класса МКТУ – «бронирование билетов на спектакли; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; организация конкурсов красоты; организация конкурсов развлекательных; организация лотерей; предоставление услуг игровых залов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат декораций для шоу-программ; прокат театральных декораций; сочинение музыки; субтитрование; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи» однородны соответствующим услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;
 - услуги 41 класса МКТУ товарного знака №281264 «публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]» корреспондируют с товарами 16 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №161358.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №281264 товарного знака недействительной частично в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 07.12.2006, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- охраноспособность оспариваемого товарного знака подтверждена решением ФИПС о регистрации обозначения по заявке №2003703608/50 в качестве товарного знака;
- подача возражения против регистрации №281264 является злоупотреблением правом с целью причинить вред правообладателю товарного знака;
- по мнению правообладателя, товарный знак по свидетельству №161358 не используется его владельцем или иным лицом с его разрешения.

К отзыву приложены копии следующих источников информации:

1. Мильчин А.Э., Издательский словарь-справочник, 2003;
2. Сведения о регистрации доменного имени SINAYAPTITSA.RU;
3. Статья А. Букина «Голос из прекрасного далека. Группа «Синяя птица» Сергея Дроздова».

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

С учетом даты (21.02.2003) поступления заявки №2003703608/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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 за № 989, введенные в действие с 29.02.96.

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, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской

Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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

Оспариваемый товарный знак №281264 представляет собой словесное обозначение «СИНЯЯ ПТИЦА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «СИНЯЯ ПТИЦА» по свидетельству №161358 выполнен в две строки заглавными буквами русского алфавита с оригинальным исполнением буквы «С».

Сравнительный анализ товарных знаков показал, что они представляют собой словосочетание «СИНЯЯ ПТИЦА», в связи с чем являются фонетически и семантически тождественными.

Графическая проработка буквы «С» в противопоставленном знаке не приводит к его качественно иному восприятию и не оказывает решающего влияния

при установлении сходства знаков в силу их фонетического и семантического тождества.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых товарных знаков следует признать правомерным.

При установлении однородности товаров и услуг, в отношении которых были зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки, было учтено, что степень их однородности тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Так, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 16 класса МКТУ — «афиши, плакаты, бланки, буклеты, календари, материалы графические печатные; проспекты; фотоснимки; учебные материалы» следует признать однородными товарам 16 класса МКТУ, приведенным в перечне по свидетельству №161356 — «печатные издания, журналы», поскольку они относятся к товарам одного рода (печатная продукция) и имеют одинаковые круг потребителей и условия реализации.

Услуги 41 класса МКТУ товарного знака №281264 — «публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]» корреспондируют вышеуказанным товарам 16 класса МКТУ противопоставленного знака, так как представляют собой услуги по производству данных товаров с помощью средств компьютерной техники.

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака услуги 41 класса МКТУ — «бронирование билетов на спектакли; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; организация конкурсов красоты; организация конкурсов развлекательных; организация лотерей; предоставление услуг игровых залов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат декораций для шоу-программ; прокат театральных декораций; сочинение музыки; субтитрование; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги

студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи» однородны услугам 41 класса МКТУ, приведенным в перечне по свидетельству №161358 — «телевизионные передачи развлекательные, подготовка радио- и телевизионных программ, развлечения (шоу)», поскольку вышеперечисленные услуги оспариваемой регистрации могут оказываться при подготовке, организации и в процессе проведения развлекательных и культурно-просветительских мероприятий.

Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных услуг одному производителю, так как они обозначены товарными знаками, имеющими высокую степень сходства.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении части однородных товаров 16 и услуг 41 класса МКТУ, что свидетельствует о предоставлении правовой охраны товарному знаку №281264 в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Представленные правообладателем доводы, изложенные в особом мнении от 13.12.2006, по сути повторяют доводы отзыва на возражение от 07.12.2006, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Доводы правообладателя, касающиеся его взаимоотношений с г-ном С. Дроздовым, не относятся к критериям охраноспособности, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, и не могут быть учтены в рамках данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.08.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №281264 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 16— бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; принадлежности для художников; кисти, пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты, клише типографические;
- 35— агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок и торговых ярмарок

в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты (для третьих лиц); оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); прогнозирование экономическое; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; составление рекламных рубрик в газете; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров; фотокопирование;

- 41— воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дрессировка животных; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные; микрофильмирование; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; передвижные библиотеки; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство кинофильмов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитов; прокат видеофильмов; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; сады

зоологические; служба новостей; спортивные лагеря [стажировка]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; школы-интернаты.