

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 03.08.2016, поданное Индивидуальным предпринимателем Дроновым С.М., Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 571620, при этом установила следующее.

ВИА ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ

Оспариваемый словесный знак обслуживания «» по заявке № 2014711385, поданной 09.04.2014, зарегистрирован 18.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 571620 на имя ООО «Поющие гитары», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация и проведение концертов». Срок действия регистрации – до 09.04.2024.

В поступившем 03.08.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 571620 знака обслуживания произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком лица, подавшего возражение, (свидетельство

№ 305720 – знак [1]) на основании наличия у них признаков фонетического, семантического и графического сходства (приведены доводы относительно каждого критерия). Также, указано, что словесный элемент «ВИА» (сокращение от вокально-инструментального ансамбля) не обладает различительной способностью, является описательным и не оказывает решающего влияния при установлении сходства сопоставляемых знаков в силу тождества доминирующих элементов «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ»;

- оспариваемому знаку предоставлена правовая охрана в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение концертов», которые являются однородными услугам 41 класса МКТУ «организации спектаклей [услуги импресарио]», указанным в противопоставленном знаке [1] так как услуги принадлежат к одной родовой группе «развлечения». Также услуги имеют одно назначение, один результат оказания услуг, один круг потребителей, являются сопутствующими услугами, имеют одинаковые условия реализации билетов, совместно встречаются в обиходе и продаже (приведен подробный анализ однородности и подробные сведения о деятельности ИП Дронова С.М. и ансамбля «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ»).

В обоснование приведенных доводов к возражению приложены материалы, включающие: распечатки из сети Интернет (1); копии, распечатки и фотографии документов по выступлениям двух музыкальных коллективов «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ» (2); копии претензий к концертным площадкам (3) и т.д.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 571620 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 571620, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 31.10.2016, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что однородность услуги по организации спектаклей [услуги импресарио] и услуги по организации и проведению концертов уже исследовалась в рамках судебного дела А56-33216/2015.

В частности в отзыве отмечено, что в судебном деле Дронов СМ. (лицо, подавшее возражение) обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ» (правообладатель оспариваемого товарного знака) о нарушении его исключительных прав на противопоставленный товарный знак.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 сентября 2015 года был сделан вывод об отсутствии однородности услуги по организации спектаклей [услуги импресарио] и услуги по организации и проведению концертов. Указанный вывод был поддержан впоследствии судами апелляционной и кассационной инстанций.

Далее в отзыве приведены подробные аргументы относительно отсутствия однородности сравниваемых услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены распечатки судебных актов (4).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака обслуживания.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2017, лицом, подавшим возражение, и правообладателем были представлены дополнительные документы: (5) – распечатки из сети Интернет и (6) – копия решения Федеральной антимонопольной службы от 09.12.2016 по делу № 1-14.4-224/78-01-16.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.04.2014) приоритета оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-3). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного знака [1] и в настоящий момент входит в состав музыкального коллектива, осуществляющего концертную деятельность под наименованием «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ», т.е. услуг, относящихся к услугам 41 класса МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 571620 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый знак обслуживания « ВИА ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация и проведение концертов».

Противопоставленный знак обслуживания « **ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ** » [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в том числе: «организация спектаклей [услуги импресарио]».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [1] знаков обслуживания показал их сходство, обусловленное вхождением знака [1] в оспариваемый знак. Сходство знаков правообладателем не оспаривается.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые товарные знаки, необходимо указать следующее.

В распоряжение коллегии были предоставлены материалы судебного дела (4), согласно которым решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 сентября 2015 года по делу А56-33216/2015 было

установлено, что однородность услуг «организация спектаклей [услуги импресарио]» и услуг «организация и проведение концертов» отсутствует.

В частности, в судебном акте отмечено: «... Спектакль – это театральное представление, услуга «организация спектаклей [услуги импресарио]» относится к театральной деятельности... Толкование указанной услуги как услуги агента в широком смысле (не только театрального, но и концертного) приводит к необоснованному расширению объема правовой охраны... Концерт – это публичное исполнение музыкальных и других произведений (например, хореографических)... Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что услуги по организации концертов и спектаклей существенно различаются по своему виду, кругу потребителей, условиям оказания услуг и их месту, требованиям к афишам и рекламе, где четко указывается формат мероприятия...».

Указанный вывод был поддержан впоследствии судами апелляционной и кассационной инстанций.

Так, в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А56-33216/2015 от 08 декабря 2015 года указано: «... С учетом того, что услуги по организации концертов и спектаклей существенно различаются по своему виду, кругу потребителей, условиям оказания услуг и их месту, требованиям к афишам и рекламе, где четко указывается формат мероприятия, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что деятельность ООО «Поющие гитары» неоднородна услуге «организация спектаклей [услуги импресарио]»...».

Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу А56-33216/2015 от 11 апреля 2016 года устанавливает: «Суды первой и апелляционной инстанций ... пришли к выводу о том, что деятельность общества «Поющие гитары» неоднородна услуге «организация спектаклей [услуги импресарио]», в отношении которой зарегистрирован товарный знак предпринимателя на момент обращения истца в суд... Суд кассационной инстанции поддерживает указанный вывод судов первой и апелляционной инстанций...».

Коллегия отмечает, что указанные судебные акты касаются дела, в котором сторонами спора выступают те же лица, однако предметом спора выступал другой

знак, а не оспариваемый знак обслуживания. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что в судебных актах по делу № А56-33216/2015 сопоставляются те же услуги, что и в рассматриваемом возращении.

Принимая во внимание изложенное, коллегия считает, что услуги 41 класса МКТУ: «организация и проведение концертов» оспариваемого знака обслуживания и услуги 41 класса МКТУ: «организация спектаклей [услуги импресарио]» противопоставленного знака [1] не однородны.

В связи с этим доводы возражения о несоответствии оспариваемого знака обслуживания требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть признаны обоснованными.

Что касается корреспонденции, поступившей 20.03.2017, от членов ВИА «Поющие гитары», то данная корреспонденция принята к сведению и приобщена к материалам дела. Однако, следует указать, что доводы, касающиеся квалификации действий Дронова С.М. в отношении ООО «Поющие гитары» актом недобросовестной конкуренции, не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к предмету и существу рассматриваемого спора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2016, оставить в силе правовую охрану знака обслуживания по свидетельству № 571620.