

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 22.04.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515448, поданное О'Шей Натальей Андреевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **Мельница**
M e l n i t s a » по заявке №2012745645 с приоритетом от 26.12.2012 зарегистрирован 16.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №515448 на имя ООО «Навигатор Рекордс», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 09, 15, 25, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация №515448 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3(1), 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит название широко известной в Российской Федерации музыкальной группы "Мельница", к которой правообладатель не имеет никакого отношения;

- вокалисткой, арфисткой, руководителем творческого коллектива и автором песен вышеуказанной группы является «Хелависа» (Наталья Андреевна О'Шей);

- широкую известность группа "Мельница" получила в 2005 году, когда на хит-параде "Чартова дюжина" радиостанции "Наше Радио" ее песня заняла первое место;

- многочисленные выступления на общероссийских каналах, радиостанциях, выступления на больших концертных площадках России, выпуск музыкальных альбомов и видеоклипов позволяет индивидуализировать обозначение «Мельница» с музыкальной группой «Мельница»;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака было заключено несколько лицензионных договоров на использование некоторых музыкальных произведений группы "Мельница", однако, из представленного с возражением лицензионного договора не следует, что ООО "Навигатор Рекордс" получило согласие на регистрацию товарного знака "Мельница";

- кроме того, между указанными лицами предпринималась попытка урегулировать вопрос мирным путем, но она не увенчалась успехом;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения обусловлена тем, что правовая охрана оспариваемого товарного знака "Мельница" ограничивает лицо, подавшее возражение, и музыкальный коллектив "Мельница" в использовании соответствующего названия при осуществлении концертной деятельности, деятельности по сочинению и исполнению музыки и прочей однородной деятельности под указанным названием;

- средний российский потребитель в силу предшествующего опыта обозначение "Мельница" напрямую будет воспринимать в качестве названия широко известной музыкальной группы, а не в качестве средства индивидуализации товаров и услуг правообладателя оспариваемого товарного знака, следовательно, регистрация № 515448 способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг;

- несоответствие рассматриваемой регистрации пункту 9 (2) статьи 1483 Кодекса связано с отсутствием согласия у ООО "Навигатор Рекордс" от

музыкальной группы "Мельница" на регистрацию товарного знака по свидетельству №515448.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515448 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

- распечатка с интернет-сайта <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мельница> (группа) (1);
- обложки музыкальных альбомов, выпущенных до 26.12.2012 (2);
- афиши, билеты на концерты, интервью в журналах (до 26.12.2012) (3);
- перечень аудио и видеозаписей, выпущенных до 26.12.2012 (4);
- лицензионный договор №НР-050508/3 от 05.05.2008 (5);

Правообладатель товарного знака по свидетельству №515448, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не приведено ни одного доказательства, что правообладатель товарного знака каким-то образом препятствует осуществлению музыкальной деятельности или ограничивает в использовании названия в своей концертной или любой другой однородной деятельности музыкальный коллектив «Мельница»;

- напротив, правообладатель оспариваемой регистрации содействует осуществлению музыкальной и концертной деятельности группы «Мельница», что лицом, подавшим возражение, о чем также свидетельствует представленный лицом, подавшим возражение, лицензионный договор, что не может свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение;

- из представленных документов возражения следует, что О'Шей Н.А. выступает под творческим псевдонимом «Хелависа», который является зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №663319;

- таким образом, не доказана заинтересованность О'Шей Н.А. в подаче возражения;

- лицо, подавшее возражение, постоянно ссылается на название музыкальной группы «Мельница», а не о правах конкретного лица или гражданина, как того требует подпункт 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак не является: тождественным или сходным до степени смешения с именем какого-либо известного в Российской Федерации лица; тождественным или сходным до степени смешения с псевдонимом, какого-либо известного в Российской Федерации лица; производным от имени или псевдонима какого-либо известного в Российской Федерации лица;

- в возражении не доказано, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- согласно приложенным к отзыву материалам права на результаты интеллектуальной деятельности музыкальной группы «Мельница» принадлежат ООО «Навигатор Рекордс», которая содействует в организации и проведении концертов группы «Мельница».

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 515448.

С текстом отзыва правообладателем представлены следующие документы:

- договор №НР-081106/1 от 08.11.2006 (6);
- афиши на концерты группы «Мельница» (7);
- обложки компакт дисков с альбомами группы «Мельница» (8);
- скриншоты с музыкального сервиса «Apple Music» (9);
- скриншоты с музыкального сервиса Яндекс. Музыка (10);
- скриншоты на видеохостинге «YouTube» (11);
- скриншоты музыкального видеоклипа на песню «Дороги», размещенного на канале музыкальной группы «Мельница» в видеохостинге «YouTube» (12);
- договор от 01.02.2009 г. № 18140/2 о создании аудиовизуального произведения (13);

- обложка компакт-диска «Мельница Дикие травы» (14);
- лицензионный договор № NR-FL/CR-091211/1 от 09.12.2011 (15);
- договором № 20/16-УП от 30.06.2016 (16);
- лицензионный договор № NR-MIc/X-Angel-A/0412 от 15.04.2012 (17);
- договор №03-12-2015 от 03.12.2015 (18);
- лицензионный договор № НР-2016-Д от 01.11.2016 (19);

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.12.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №515448 представляет собой

Мельница
M e l n i t s a

словесное обозначение «**Мельница**», содержащее словесные элементы «Мельница» и «Melnitsa», выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом на двух строках.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг:

товаров 03 класса МКТУ - масла эфирные; масла туалетные; масла для духов и ароматических средств; изделия парфюмерные; духи; вода туалетная; вода ароматическая,

товаров 09 класса МКТУ - проигрыватели; носители информации оптические; носители информации магнитные; носители звукозаписи; наушники; микрофоны; мегафоны; магниты декоративные; компьютеры портативные; компьютеры; компакт-диски [не перезаписываемые]; компакт-диски [аудио-видео]; камеры киносъёмочные; диски счетные; диски оптические; диски магнитные; диски звукозаписи; дискеты; диктофоны; видеозкраны; видеотелефоны; видеокассеты; видеокамеры; бирки для товаров электронные; аппараты для передачи звука; аппаратура звукозаписывающая,

товаров 15 класса МКТУ - аккордеоны; арфы; бандонеоны; барабаны [инструменты музыкальные]; басы [инструменты музыкальные]; букцины [трубы военные]; бунчуки [инструменты музыкальные]; варганы [инструменты музыкальные]; виолы; волос конский для смычков; волынки [инструменты музыкальные]; гармоники; гитары; гобои; гонги; горны; инструменты музыкальные; инструменты музыкальные струнные; инструменты музыкальные электронные; инструменты язычковые духовые; камертоны; карильоны [инструменты музыкальные]; кастаньеты; кетгут для музыкальных инструментов; клавиатуры для

музыкальных инструментов; клавиатуры для фортепьяно; клавиши для музыкальных инструментов; клавиши для фортепьяно; клапаны для музыкальных инструментов; кларнеты; ключи для настройки струнных инструментов; кожа для барабанов; колки для музыкальных инструментов; колодочки смычков для музыкальных инструментов; колокольчики [инструменты музыкальные]; контрабасы; концертино; корнет-а-пистоны [инструменты музыкальные]; ксилофоны; ленты для записи мелодий для механических музыкальных инструментов [пианино]; ленты перфорированные для записи мелодий для механических музыкальных инструментов; лиры; литавры [инструменты музыкальные]; мандолины; медиаторы для струнных инструментов; мехи для музыкальных инструментов; мундштуки для духовых инструментов; окарины; органы; палочки барабанные; палочки дирижерские; палочки для смычков для музыкальных инструментов; педали для музыкальных инструментов; перемычки для музыкальных инструментов; пипы [китайские гитары]; подбородники для скрипок; подставки для литавр; подставки для музыкальных инструментов; приспособления для переворачивания нот; пюпитры нотные; регуляторы громкости для механических пианино; рожки [инструменты музыкальные]; саксофоны; синтезаторы; скрипки; смычки для музыкальных инструментов; струны для арф; струны для музыкальных инструментов; струны для фортепьяно; суона [трубы китайские]; сурдины для музыкальных инструментов; тамбурины; тамтамы; тарелки металлические; треугольники [инструменты музыкальные]; тромбоны [инструменты музыкальные]; трубы [инструменты музыкальные]; трубы воздухопроводные для органов; фисгармонии; флейты; флейты бамбуковые; фортепьяно; футляры для музыкальных инструментов; хуцинь [китайские скрипки]; цитры; шарманки; шкатулки музыкальные; шэн [китайские духовые музыкальные инструменты],

товаров 25 класса МКТУ - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; воротники съёмные; воротники; пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; мантио; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты,

услуг 35 классов МКТУ - менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений,

услуг 38 классов МКТУ - агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток он-лайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи,

услуг 41 классов МКТУ - видеосъемка; производство видеофильмов; производство кинофильмов; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; сочинение музыки; организация досугов; организация и проведение концертов; развлечения; развлечение гостей; шоу-программы; информация по вопросам развлечений; информация по вопросам отдыха; услуги по распространению билетов [развлечение].

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

В рамках несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, утверждает, что товарный знак

«**Мельница**
M e l n i t s a» по свидетельству №515448 ассоциируется с широко известной музыкальной группой «Мельница».

Согласно статье 19 Кодекса гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренным законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса исполнителю принадлежит право на имя – право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения, кроме случаев, когда характер исполнения исключает возможность указания имени исполнителя.

Из представленных материалов возражения (1, 5) следует, что лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность под творческим псевдонимом «Хелависа» (О'Шей Н.А.) и входит в состав музыкальной группы «Мельница» в качестве вокалистки, арфистки и руководителя творческого коллектива и автора

песен. Сведений же о том, что обозначение «**Мельница**
M e l n i t s a» тождественно фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, лица, подавшего возражение, в возражении не содержится. Тем самым не понятно, каким образом регистрация товарного знака по свидетельству №515448 нарушает личные неимущественные права лица, подавшего возражение.

Соответственно, доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованными.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Словесный элемент «Мельница» (и его транслитерация буквами латинского алфавита «Melnitsa») является лексической единицей русского языка и означает «машинное устройство с жерновами, для меленья, молотья, измельченных сыпучих тел, особенно зернового хлеба» (см. <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, сам по себе товарный знак по свидетельству №515448 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара/услуги или изготовителя товара/лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта.

Из представленных к возражению документов (2-4), а именно, обложек музыкальных альбомов и журнала, афиш, билетов на концерты, списка аудио- и

видеозаписей на телевидении и радио следует, что обозначение «
ассоциируется в качестве наименования музыкального коллектива, участником
которой является О'Шей Н.А.

Материалов о том, что услуги, оказываемые под оспариваемым обозначением

«
Мельница
M e l n i t s a
» стойко ассоциируются в сознании потребителей с услугами,
оказываемыми О'Шей Н.А., или группой «Мельница» не представлено. Отсутствует
также социологический опрос, позволяющий сделать вывод о способности
оспариваемой регистрации ввести потребителей в заблуждение относительно
изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности,
коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого
товарного знака по свидетельству №515448 положениям, предусмотренным
требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения на имя Руководителя Федеральной
службы по интеллектуальной собственности Г.П.Ивлиева от представителя лица,
подавшего возражение, поступило особое мнение, доводы которого повторяют
мотивы возражения и проанализированы в данном заключении.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии
оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2019, и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №515448.**