

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 15.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281382, поданное ОАО «Первый канал», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2005 за №281382 по заявке №2004721326/50 с приоритетом от 20.09.2004 на имя Регионального общественного благотворительного фонда поддержки эстрадных исполнителей Цента "АРС", Российская Федерация (далее – правообладатель), сроком на 10 лет в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Правовая охрана в качестве товарного знака, согласно описанию заявки, предоставлена словесному товарному знаку «НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» «естественного происхождения».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.05.2006 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6, пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункту 3 статьи 10 bis Парижской конвенции.

Доводы возражения сводятся к тому, что ОАО «Первый канал» является производителем и заказчиком широко известного цикла телевизионных развлекательных программ «Старые песни о главном» и «Новые песни о главном». Впервые трансляция телепередачи «Старые песни о главном» состоялась в

новогоднюю ночь 1996 года и повторялась каждый год. Летом 2004 года были завершены работы по формированию технического задания на съемки очередной новогодней программы «Новые песни о главном». Миллионная аудитория канала, географический охват территории вещания, новогодний характер программы, многочисленный анонсы, удачное для просмотра время обусловили широкую известность программы среди населения Российской Федерации в связи с ОАО «Первый канал». Поскольку регистрация произведена в отношении товаров/услуг, прямым образом связанных с деятельностью по производству и продвижению цикла музыкальных программ, то имеются все основания для вывода о ложности оспариваемой регистрации в отношении производителя.

Нарушение пункта 3 статьи 7 Закона лицо, подавшее возражение, видит в том, что ОАО «Первый канал» обладает исключительными авторскими правами на всю передачу в целом и на название «Старые песни о главном» (авторство принадлежит К.Эрнсту). Согласия на переработку и ее регистрацию в качестве товарного знака на имя правообладателя со стороны лица, подавшего возражение, не предоставлялось.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №281382 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлены следующие материалы:

1. Сведения о регистрации №281382 (копия публикации БТЗ №5 12.03.05);
2. Копия договора заказа №110 от 05.06.1995 г. с приложением №3 и актом;
3. Справка Фонда Академии Российского телевидения и копия Диплома ТЭФИ-98;

4. Копии документов, подтверждающих преобразования юридического лица заявителя;
5. Копии двух заявок на оформление договоров от 29 июля 2004 «Новые песни о главном»;
6. Копия договора №1178 от 04.10.2004 года «Новые песни о главном» с актом;
7. Копия договора №1206 от 04.10.2004 года «Новые песни о главном. Финал» с актом;
8. Копия договора №398 от 03 марта 2005 года «Новые песни о главном» с актом;
9. Копия договора №958 от 06 июня 2005 года «Новые песни о главном» с актом;
10. Ответ на адвокатский запрос об эфирных справках №4/1/315 от 22.03.06;
11. Отчет ВЦИОМ «Уровень знания населения телевизионной программы «Новые песни о главном»;
12. Копии титров различных программ цикла «песни о главном».

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель на заседание коллегии 23.08.2006 не явился, отзыв не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.09.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

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 пункте 2.5.1) Правил раскрывается, 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.

Пунктом 3 статьи 7 Закона установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак представляет собой словосочетание «НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Регистрация действует в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, относящихся к средствам массовой информации, в частности, охватывает товары и услуги, напрямую или тесным образом связанные с деятельностью по продвижению телепрограмм.

Представленные фактические данные свидетельствуют о том, что в июне 1995 года по договору заказа №110 ЗАО «Телефабрика» создало и передало заказчику ЗАО «ОРТ» новогоднюю (1996 года) телепередачу под названием «Старые песни о главном». Указанная передача впервые вышла в эфир 31.12.1995 на Первом канале. Впоследствии были выпущены в свет «Старые песни о главном 2», «Старые песни о главном 3», «Старые песни о главном. Посткриптум». На протяжении 1996-2001 годов данные передачи неоднократно

демонстрировались по Первому каналу, предварительно сопровождаясь многочисленными анонсами. При этом каждый выпуск содержал информацию о принадлежности данных программ Первому каналу.

За продюсерскую работу над программой «Старые песни о главном 3» К.Л.Эрнст стал победителем Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», что также широко освещалось в средствах массовой информации.

Миллионная аудитория канала, практически повсеместный охват территории вещания, новогодний характер программы, многочисленный анонсы, удачное для просмотра время способствовали широкой популярности цикла названных программ среди населения Российской Федерации в непосредственной связи с ОАО «Первый канал».

Поскольку товарный знак «НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» представляет собой переработку названия передачи «Старые песни о главном» (использована аналогичная словесная конструкция с применением противоположности заложенных понятий), коллегия Палаты по патентным спорам находит убедительным довод возражения о том, что при использовании оспариваемого товарного знака для сопровождения товаров/услуг, имеющих прямое или близкое отношение к телевизионной деятельности, у потребителей будут возникать устойчивые ассоциации с ОАО «Первый канал» как производителем данных товаров/услуг. В этой связи имеются все основания для вывода о несоответствии регистрации требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Указанный вывод в полной мере подтверждается результатами представленного социологического опроса, согласно которым 73,8% респондентов утверждают, что программу под названием «Новые песни о главном» производит Первый канал.

Противоречия регистрации положениям пункта 3 статьи 7 Закона коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает в связи с отсутствием тождества между названием произведения искусства и оспариваемым знаком.

Ссылка лица, подавшего возражение, на статью 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции не может быть принята во внимание, поскольку регулирует отношения в связи с недобросовестной конкуренцией, оценка которых выходит за рамки компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 15.05.2006 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Новые песни о главном» по свидетельству №281382 недействительным полностью.**