

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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), повторно рассмотрела возражение от 11.04.2017, поданное Самарским городским общественным фондом «Программа поддержки творчества ВИА «Синяя птица», г.Самара (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600422, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СИНЯЯ ПТИЦА» по заявке №2013716438 с приоритетом от 17.05.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.05.2015 за №600422 на имя ООО «Продюсерский центр «СИНЯЯ ПТИЦА», г. Саратов (далее - правообладатель), в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (в результате регистрации договора об отчуждении прав по товарному знаку №541321, РД0213850, 27.12.2016). Срок действия регистрации продлен до 17.05.2023.

В поступившем 11.04.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что регистрация №600422 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый знак сходен до степени смешения со знаком «**Синяя птица**» (свидетельство № 209372) [1] в силу фонетического и семантического тождества входящих в состав обоих знаков словесных элементов, а также их графического сходства (приведен подробный анализ по каждому критерию);

- оспариваемый знак сходен до степени смешения со знаком **«СИНЯЯ ПТИЦА»** (свидетельство № 281264) [2] в силу фонетического и семантического тождества входящих в состав обоих знаков словесных элементов, а также их графического сходства (приведен подробный анализ по каждому критерию);

- анализ приведенных в оспариваемом знаке услуг позволяет утверждать, что он охраняется в отношении деятельности художественных коллективов, занимающихся публичным исполнением произведений искусства, в том числе музыкальных. Противопоставленные знаки [1, 2] охраняются в отношении работ по подготовке и осуществлению действий, направленных на распространение культуры и просвещения среди народа;

- услуги по «организации культурно-просветительных мероприятий» являются родовым понятием по отношению к услугам «артистов, оркестров, ансамблей», сравниваемые услуги оказываются в одной и той же сфере, имеют одинаковые назначение и круг потребителей. Указанное свидетельствует об однородности сравниваемых услуг;

- однородность подтверждена и мнением Роспатента, изложенным в решении об отказе в удовлетворении возражения и об отказе в регистрации обозначения «Группа Синяя птица Сергея Дроздова» (заявка № 2006701329). Аналогичные аргументы для отказа были приведены и по заявке № 2009713409 («Группа Синяя птица Сергея Дроздова») (далее в возражении приведен анализ практики Роспатента по признанию однородности рассматриваемых услуг 41 класса МКТУ – заявка № 2009705698, свидетельство № 360527);

- регистрация оспариваемого знака вводит в заблуждение потребителей в отношении лица, оказывающего услуги, - лица, подавшего возражение,

являющегося легендарным ВИА «Синяя птица» (далее в возражении приведены подробные сведения, в том числе исторические, о создании в 1975 г. в г. Самаре (г. Куйбышев) ансамбля «Синяя птица» братьями Робертом и Михаилом Болотными). В результате деятельности ансамбля (приведены сведения с 1975 по 1985 г.г.) название ВИА «Синяя птица» у людей стало прочно ассоциироваться с услугами по организации культурно-просветительной, в том числе концертной деятельности и услугами вокально-инструментального ансамбля (Р. Болотный, С. Дроздов, А. Комаров, В. Барков, В. Преображенский, Ю. Банковский, Е. Войнов, С. Лазарева, Д. Галицкий). Были созданы такие хиты, как «Осенний этюд», «Островок», «Моя любовь жива», «Город любви» и т.д.;

- с 1998 г. начинается возрождение ансамбля, а в 2000 г. для организации концертов ВИА «Синяя птица» создается лицо, подавшее возражение, учредителями которого стали члены первого коллектива С. Дроздов и А. Комаров. С 2003 г. ансамбль провел более 270 выступлений по всей России, имеет большое количество благодарностей;

- таким образом, с 70-х годов прошлого века обозначение «Синяя птица» широко известно потребителю в качестве названия ВИА, созданного в г. Куйбышеве братьями Болотными с широко известным потребителю репертуаром и определенным коллективом музыкантов;

- правообладатель оспариваемого знака, зарегистрированный в г. Саратов, не имеет никакого отношения к прославленному ансамблю. Исходя из известности и длительной истории ВИА «Синяя птица», очевидно, что правообладатель знал о существовании ансамбля, и, не имея отношения к нему, в целях введения потребителей в заблуждение начал прилагать усилия к препятствованию деятельности лица, подавшего возражение (рассылка писем об отмене мероприятий, подача рапортов в правоохранительные органы и т.д.);

- кроме того, факт введения в заблуждение потребителей подтверждается тем, что на сайте [syzrantoday.ru](http://syzrantoday.ru) при размещении статьи о концерте группы правообладателя были использованы фотографии мероприятия лица, подавшего возражение;

- правообладатель оспариваемого знака использует его только для достижения следующих целей: введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги; получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности в нарушении законодательства РФ, требований добродорпорядочности, разумности, справедливости; осуществление действий, порочащих репутацию и имя лица, подавшего возражение;

- действия правообладателя по приобретению исключительного права на оспариваемый знак являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

В обоснование приведенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из толковых словарей [1];
- распечатки заключений коллегий [2];
- материалы делопроизводства по заявке № 2009713409 [3];
- дискография, список песен, копии обложек альбомов ВИА «Синяя птица» [4];
  - копия отчета в РАО [5];
  - копии грамот и дипломов [6];
  - копии трудовых книжек А. Комарова, В. Баркова, В. Преображенского, Ю. Банковского, Е. Войнова, Р. Болотного [7];
  - копии договоров об организации концертной деятельности [8];
  - сведения о лице, подавшем возражение, его устав, сведения об ООО «Русская Филармония - Самара» [9];
  - материалы по приему на работу Болотного Р.А. [10];
  - материалы переписки с Болотным М.А. [11];
  - копии писем Ю. Банковского, Е. Войнова, Р. Болотного, Д. Галицкого, С. Лазаревой, В. Преображенского [12];
  - копии договоров за 2003-2016 г.г. [13];
  - копии листов книги учета доходов и расходов [14];
  - копия муниципального контракта, 2008 г. [15];

- копии актов за 2008-2012, 2014, 2016 г.г. [16];
- копия листов с реperтуаром ВИА «Синяя птица» [17];
- копии благодарственных писем [18];
- копии писем М. Левянта, И. Дроздовой [19];
- сведения о правообладателе и копия его письма [20];
- сведения о sinyaptitsa.org и распечатка этого сайта [21];
- копии Протоколов осмотра доказательств [22];
- копии материалов претензий правообладателя в адрес контрагентов лица, подавшего возражение, а также требования о блокировке домена лица, подавшего возражение [23].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 600422 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 600422, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения и уведомленный о дате заседания коллегии, отзыва по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий, состоявшихся 21.06.2017 и 27.07.2017, отсутствовал.

От лица, подавшего возражение, 27.07.2017 были представлены распечатки из сети Интернет [24].

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 27.07.2017 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 11.09.2017 об удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2017, и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600422 недействительным полностью.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2018 по делу № СИП-584/2017 было признано недействительным решение Роспатента от 11.09.2017, которым признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 600422.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2018 возражение рассматривается коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.05.2013) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №600422 правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату приоритета, 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2018 №СИП-584/2017 отменено решение Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2018 по делу №СИП-584/2017.

Отмена вышеуказанного судебного акта устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 11.04.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600422.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 11.04.2017  
против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству  
№600422.**