

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), рассмотрела возражение от 04.10.2010, поданное Государственным учреждением «Белорусский государственный ансамбль «Песняры», г. Минск, Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277796, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004700846/50 с приоритетом от 20.01.2004 зарегистрирован 04.11.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №277796 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Белорусские ПЕСНЯРЫ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой «комбинированное обозначение со словесными элементами «Группа» (совокупность людей, объединенных общностью деятельности) и «БЕЛОРУССКИЙ ПЕСНЯРЫ» (в переводе с белорусского – «белорусские певцы»). Изобразительная часть представляет собой фото белорусских певцов Валерия Дайнеко, Олега Аверина, Александра Катикова, Игоря Пеня, Владислава Мисевича, которые размещены на фоне голубого неба, кирпичной стены, стилизованной нотной записи и изображения пламени».

В Палату по патентным спорам 07.10.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277796 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания

и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «Белорусские» в охраняемом словесном обозначении «БЕЛОРУССКИЕ ПЕСНЯРЫ» вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара или лица, предоставляющего услуги, поскольку прямо указывает на белорусское «происхождение» или «прописку» последних, вследствие чего у потребителя возникает ложная ассоциация в отношении места производства товара или указания услуги, поскольку такой товар или услуга будет восприниматься как «сделано в Республике Беларусь»;
- оспариваемый товарный знак нарушает исключительные права владельца общеизвестного товарного знака Российской Федерации «ПЕСНЯРЫ» по свидетельству №92, поскольку обозначение «ПЕСНЯРЫ» признано общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985, а товарный знак по свидетельству №277796 зарегистрирован и действует с 20.01.2004;
- использование обозначения «ПЕСНЯРЫ» Обществом с ограниченной ответственностью «Белорусские ПЕСНЯРЫ» в отношении услуг 41 класса МКТУ будет неправомерным, поскольку вызывает у потребителя смешение с собственником общеизвестного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №277796 недействительной полностью.

К возражению были приложены сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №277796, сведения об общеизвестном товарном знаке по свидетельству №92, копия решения экспертной комиссии РОСПАТЕНТа о признании обозначения «ПЕСНЯРЫ» общеизвестным товарным знаком, копия свидетельства о международной регистрации заявки на товарный знак №1004725.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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.

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.

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 соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило ходатайство, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.02.2011, содержащее просьбу об отзыве возражения,

поступившего в Палату по патентным спорам 07.10.2010, против предоставления правовой охране товарному знаку по свидетельству №277796.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 04.10.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277796.