

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 25.12.2019, поданное Государственным учреждением «Белорусский государственный ансамбль «Песняры», г. Минск, Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ПЕСНЯРЫ**» по заявке №2003718140 с приоритетом от 19.09.2003 зарегистрирован 24.11.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №259213 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нетбикс», 220053, г. Минск, ул. Орловская, 40 а (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 33, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213 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:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем общеизвестного товарного знака «ПЕСНЯРЫ» по свидетельству №92, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- все товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, корреспондируют услугам, в отношении которых признан общеизвестным противопоставляемый товарный знак; так, товары 09 класса МКТУ представляют собой необходимое оборудование для проведения концертов и шоу-программ; товары 16 класса МКТУ представляют собой печатную продукцию, необходимую для организации и проведения концерта, услуги 35 и 38 классов МКТУ также неразрывно связаны с развлекательной деятельностью. Услуги по распространению информации в средствах массовой информации неизбежно будут ассоциироваться у потребителей с общеизвестным товарным знаком «Песняры», поскольку являются взаимосвязанными, взаимодополняющими, взаимозависимыми и чаще всего оказываются совместно;

- противопоставляемый товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985, а товарный знак по свидетельству №259213 зарегистрирован и действует с 19.09.2003, следовательно, использование обозначения «ПЕСНЯРЫ» Обществом с ограниченной ответственностью «Нетбикс» является неправомерным, поскольку вызывает у потребителя смешение с лицом, подавшим возражение;

- поскольку при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака, правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, лицо, подавшее возражение, считает, что использование ООО «Нетбикс» обозначения «ПЕСНЯРЫ» для всех товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, будет вводить потребителя в заблуждение относительно правообладателя общеизвестного товарного знака и нанесет ущерб его репутации и законным интересам.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213 недействительным полностью.

К возражению были приложены сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №259213, сведения об общеизвестном товарном знаке по свидетельству №92, распечатка Интернет-сайта Государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ».

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке о дате и месте рассмотрения возражения (идентификатор почтового отправления 12599344245727 – вручено адресату 16.06.2020), на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил. Коллегия рассмотрела поступившее 25.12.2019 возражение в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно котором неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и выслушав представителей лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.09.2003) приоритета товарного знака по свидетельству №259213 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, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №259213 представляет собой словесное обозначение «ПЕСНЯРЫ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 33, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №92 представляет собой словесное обозначение «Песняры», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при чем буква «П» является заглавной, а остальные буквы – строчными. На основании решения Роспатента от 19.07.2010 товарный знак по свидетельству №92 признан общеизвестным с 01.01.1985 в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация и проведение концертов; шоу-программы».

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

При определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущим введение потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, для целей пункта 3 статьи 6 Закона во внимание должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающая при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например, местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него "старших" прав на спорное обозначение.

Аналогичная позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу № СИП-539/2017.

Из материалов дела следует, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области организации концертов и шоу-программ с использованием обозначения «Песняры», признанный Роспатентом общеизвестным в 2010 году с даты 01.01.1985 года, что свидетельствует о подтверждении факта известности обозначения «ПЕСНЯРЫ» на этот период времени.

Таким образом, до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (19.09.2003) обозначение «ПЕСНЯРЫ» уже обладало широкой известностью для

российского потребителя как название музыкального коллектива Белорусского государственного ансамбля, в связи с чем регистрация на имя Общества с ограниченной ответственностью «Песняры» (в настоящее время правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Нетбикс») тождественного товарного знака «ПЕСНЯРЫ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Наличие угрозы восприятия товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый и противопоставляемый товарные знаки, как продукции, происходящей из одного источника, оценивается исходя из близости областей деятельности владельцев сравниваемых товарных знаков и однородности товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

Согласно представленным материалам государственное учреждение «Белорусский государственный ансамбль ПЕСНЯРЫ» ведет деятельность, связанную с организацией и проведением концертов и шоу-программ, и в отношении именно этих услуг 41 класса обозначение было признано общеизвестным.

Основываясь на таких признаках однородности товаров и услуг как сходство назначения, условий оказания, коллегия усматривает основания для признания следующих услуг 41 класса МКТУ *«мюзик-холлы, дискотеки, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительские и развлекательные, организация балов, в том числе организация досугов, организация спектаклей (услуги импресарио), организация конкурсов развлекательных, передачи развлекательные телевизионные, представления театрализованные, радиопередачи развлекательные, развлечения, услуги оркестров; составление программ встреч (развлечение)»* оспариваемого товарного знака однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставляемого общеизвестного товарного знака, так как являются развлекательными услугами.

Услуги 41 класса МКТУ *«услуги студий записи, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, производство видеофильмов, производство кинофильмов, видеосъёмка, сочинение музыки, услуги по написанию сценариев»* представляют собой услуги киностудий.

Услуги 41 класса МКТУ *«прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат декораций для шоу-программ, предоставление оборудования для караоке»* представляют собой услуги проката, имеющие отличное от услуг противопоставленного перечня назначение. Вместе с тем, следует учитывать, что эти услуги и услуги киностудий могут оказываться одними и теми же лицами, следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения. По мнению коллегии, сравниваемые услуги могут быть признаны взаимодополняемыми и поэтому однородными.

Услуга 35 класса МКТУ *«менеджмент в области творческого бизнеса»* оспариваемого товарного знака представляет собой сопутствующую услугам *«организации и проведению концертов; шоу-программ»*, оказываемыми, как правило, одним и тем же лицом, в силу чего их следует признать однородными.

Кроме того, услугам по организации и проведению концертов сопутствует производство записи концертных выступлений, а также студийная запись музыкальных произведений творческого коллектива на носителях информации, которые распространяются в последующем потребителям. Таким образом, товары 09 класса МКТУ *«магнитные носители информации, диски звукозаписи»* являются сопутствующими деятельности лица, подавшего возражение, и могут быть восприняты потребителем как произошедшие из другого источника.

Товары 16 класса МКТУ *«печатная продукция; фотоснимки; календари»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются взаимодополняемыми с деятельностью по организации концертов и шоу-программ, поскольку такая деятельность может сопровождаться заказом у третьих лиц выпуска печатных материалов под обозначением «ПЕСНЯРЫ» с информацией об участниках творческого коллектива; сувенирной печатной продукцией в виде календарей, открыток, а также печатной продукции рекламного характера (афиши, объявления).

Таким образом, все вышеперечисленные товары и услуги, сопровождающиеся обозначением «ПЕСНЯРЫ», могут восприниматься как произведенные / оказываемые лицом, подавшим возражение, а не правообладателем оспариваемого товарного знака.

Что касается остальных услуг 41 класса МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака, то они имеют иное назначение, чем услуги, в отношении которых признан общеизвестным противопоставляемый товарный знак по свидетельству №92. Так, оставшиеся услуги 41 класса МКТУ *«издание книг (издательская деятельность; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных)»* представляют собой редакционно-издательскую деятельность, эта деятельность может быть отнесена к деятельности средств массовой информации наравне с услугами *«служба новостей; фоторепортажи»*, которые относятся к сфере журналистики. В свою очередь, услуги 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой услуги связи. Согласно терминологии, принятой в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», под трансляцией телеканалов понимается прием и доставка до пользовательского оборудования сигнала, посредством которого осуществляется распространение телеканалов, или прием и передача в эфир данного сигнала. При этом под услугой связи понимается деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. Сравнимые услуги в гражданском обороте оказываются разными субъектами предпринимательской деятельности, имеют разное назначение и условия оказания. Телекоммуникационная деятельность относится к лицензируемым видам деятельности. Услуга 41 класса МКТУ *«организация лотерей»* отнесена к развлекательным услугам по своему назначению, однако, по мнению коллегии, не может быть признана однородной с услугами противопоставляемого товарного знака, так как эта деятельность отнесена Федеральными законами "О лотереях" и "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» к азартным играм, требует получения лицензии, а также подлежит особому порядку правового регулирования и государственного контроля. Следует отметить, что лицензируемые виды деятельности могут быть неоднородными с деятельностью, для осуществления которой не требуется получение лицензии. Данная правовая позиция отражена в решениях Суда по интеллектуальным словам по делам СИП-234/2016, СИП-165/2016, СИП-233/2016, СИП-528/2017.

Таким образом, коллегией установлены такие квалифицирующие признаки, как сходство сравниваемых товарных знаков, близкая область деятельности владельцев сравниваемых знаков в одном сегменте рынка, однородность товаров и услуг оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков. Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, в отношении указанных выше части товаров 09, 16 классов МКТУ и части услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Что касается доводов возражения об основаниях оспаривании предоставления правовой охраны, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, коллегия установила следующее.

Норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предусматривает возможность оспаривания произведенной регистрации товарного знака в течении всего срока его действия при наличии следующих условий: противопоставленный товарный знак с более ранним приоритетом является общеизвестным; использование другим лицом этого товарного знака в отношении неоднородных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Выводы коллегии относительно товаров и услуг, признанными однородными изложены выше в настоящем заключении.

Что касается неоднородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака, таких как товары 09 класса МКТУ *«аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука и изображений»*, 16 класса МКТУ *«изделия для упаковки бумажные или пластмассовые»*, 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива)»*, услуг 35 класса МКТУ *«менеджмент в сфере бизнеса; продажа аукционная, административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»*, 38 класса МКТУ *«вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, радиовещание, агентства печати новостей, телеконференции (интернет)»*, 41 класса

МКТУ «издание книг (издательская деятельность), организация и проведение мастер-классов (обучение), организация конкурсов учебных; организация лотерей, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), служба новостей, фоторепортажи», услуг 43 класса МКТУ «рестораны; кафе; кафетерии; услуги баров; гостиницы; мотели», то следует отметить следующее. Во-первых, установленная известность противопоставляемого общеизвестного товарного знака «Песняры» по свидетельству №92 не порождает связанных с тем же производителем правдоподобных ассоциаций в отношении перечисленных товаров и услуг. Во-вторых, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих ущемление законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака оставлением в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении перечисленных товаров и услуг, так как не подтверждено их оказание (производство) лицом, подавшим возражение.

Таким образом, коллегия не находит основания для применения положений, предусмотренным подпунктом 4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, коллегия установила следующее.

Согласно положениям подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса процессуальный срок, в течении которого законодательно допускается оспаривание регистрации товарного знака, произведенной с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса (которым идентичны положения пункта 1 статьи 7 Закона), составляет 5 лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213 поступило 25.12.2019, то есть после истечения 5-летнего срока с даты (12.01.2004) публикации сведений о государственной регистрации оспариваемого товарного знака в официальном бюллетене. Таким образом, основание оспаривания по пункту 1 статьи 7 Закона не подлежит рассмотрению коллегией в силу несоблюдения установленных сроков подачи возражения по данному основанию.

В отношении письменных пояснений, поступивших 10.07.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, необходимо отметить, что изложенные в них доводы повторяют доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, в возражении, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №259213 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, диски звукозаписи», товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки; календари», услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса», услуг 41 класса МКТУ «мюзик-холлы, дискотеки, сочинение музыки, услуги студий записи, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация балов, в том числе организация досугов, организация конкурсов развлекательных, организация спектаклей (услуги импресарио), передачи развлекательные телевизионные, предоставление оборудования для караоке, представления театрализованные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат декораций для шоу -программ, радиопередачи развлекательные, развлечения, составление программ встреч (развлечение), услуги оркестров, услуги по написанию сценариев, видеосъемка, фотографирование».