

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поданное 10.04.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246847, поданное Воленко Владимиром Евгеньевичем (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Божья коровка**» по заявке №2001729624 с приоритетом от 28.09.2001 зарегистрирован 23.05.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №246847 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общество с ограниченной ответственностью «Теклон», 117312, Москва, ул. Ферсмана, д. 5А, этаж 2, оф. 6 (далее - правообладатель).

Согласно сведениям Госреестра, исключительное право на товарный знак по свидетельству №246847 в отношении всех товаров и услуг 20, 25, 26, 28, 39, 41, 42 классов МКТУ было отчуждено за новым номером свидетельства №532677 на имя Ибатуллина А.В. согласно договору №РД0165658, зарегистрированному Роспатентом 23.01.2015. Таким образом, на дату подачи настоящего возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №246847 действовала в отношении товаров и услуг

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 классов МКТУ. Срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №246847 продлен до 28.09.2031.

Согласно доводам поступившего возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246847 противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №246847 нарушает авторское право Воленко В.Е. на название музыкального коллектива и способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, осуществляющего деятельность под таким обозначением.

Лицо, подавшее возражение, обосновывая свою позицию, сообщает, что является композитором, аранжировщиком и основателем популярной и известной музыкальной группы под псевдонимом «Божья коровка», ведущей деятельность момента основания с весны 1988 года. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке №2024722999, которая была подана 04.03.2024 с целью регистрации в качестве товарного знака обозначения «Божья коровка».

В возражении приводятся сведения, которые, по мнению Воленко В.Е., свидетельствуют об узнаваемости группы «Божья коровка» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847.

С учетом уточнения к возражению, поступившему на заседании коллегии 10.02.2025, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246847 недействительным частично в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи»*.

Доводы лица, подавшего возражение, сопровождаются следующими поступившими в дело 03.07.2024, 05.09.2024, 07.10.2024, 24.10.2024 документами (в копиях):

(1) Сведения о поданной заявке №2024722999 на регистрацию товарного знака «Божья коровка» на имя Воленко В.Е.;

(2) Сведения из средств массовой информации о группе «Божья коровка»:

(2.1) Журнал «Радиус города», выпуск за декабрь 2008 г., тираж 50000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-27875 от 12.04.2007);

(2.2) Журнал «Мужской взгляд», выпуск №11 за ноябрь 2001 г., тираж 60000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-5301 от 11.09.2000);

(2.3) Журнал «Сплетники и Сплетницы», выпуск №6 за июль 2001 .д, тираж 50000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №1-50141 от 01.06.2001);

(2.4) Журнал «КТО!», выпуск №17 за сентябрь 2001 г., тираж 130000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-5508 от 10.10.2000);

(2.5) Онлайн-журнал «Московский комсомолец», выпуск за 24 декабря 2000г.;

(2.6) Онлайн-журнал «КМ.RU», выпуск за 24 марта 2008 г. (свидетельство о регистрации ПИ №77-17313 от 02.02.2004);

(2.7) Газета «Наука и здоровье», выпуск №10 за июль 2008 г., тираж 500000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-18378 от 27.09.2004);

(2.8) Журнал «TV парад», выпуск №47 за 19-25 ноября 2001 г., тираж 160000 экземпляров (свидетельство о регистрации №016653);

(2.9) Журнал «TV парад», выпуск №31 за 30 июля - 05 августа 2001 г., тираж 160000 экземпляров (свидетельство о регистрации №016653);

(2.10) Газета «Семья», выпуск №33 за август 2001 г., тираж 90000 экземпляров;

(2.11) Газета «Вечерняя Москва», выпуск за 21 декабря 2000 г., тираж 300000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-1660 от 10.02.2000);

(2.12) Газета «Мир ТВ и кино», выпуск №22 за 28 мая - 3 июня, тираж 175000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-24438 от 22.05.2006);

(2.13) Журнал «Любимец», выпуск №9 за сентябрь 2001 г., тираж 120000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-3755 от 20.06.2000);

(2.14) Журнал «МК бульвар», выпуск №33 за 10-16 августа 2009 г., тираж 305000 экземпляров (свидетельство о регистрации №016120 от 20.05.1997);

(2.15) Газета «Родная», выпуск №21 за ноябрь 2008 г., тираж 217804 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-15735 от 26.06.2003);

(3) Фотографии кассет и CD-дисков выпущенных альбомов группы «Божья коровка»:

(3.1) Альбом «Гранитный камушек», 1995 г.;

(3.2) Альбом «Улети на небо», 1996 г.;

(3.3) Альбом «Приподнятое настроение», 1997;

(3.4) Альбом «Моя королевишна», 1997 г.;

(3.5) Альбом «Встреча с любимой женщиной», 1998 г.;

(3.6) Альбом «Другая жизнь», 2000 г.;

(3.7) Альбом «Рожденный свыше», 2005 г.;

(3.8) Альбом «Крылышки за спиной», 2007 г.;

(4) Дипломы и благодарности:

(4.1) Благодарность от командования, Военного Совета Московского округа внутренних войск МВД России (24 марта 2002 г.);

(4.2) Благодарность благотворительного фонда «Надежда по всему миру» (15 мая 2003 г.);

(4.3) Диплом Мэрии Москвы, Правительство Москвы, комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города, совет предпринимателей при мэре и правительстве Москвы (2004 г.);

(4.4) Благодарность от Управления делами Президента Российской Федерации (18 мая 2007 г.);

(4.5) Сертификат от Правительства Ярославской области департамента культуры Ярославской области;

(4.6) Благодарность от благотворительного фонда «Надежда по всему миру»;

(4.7) Благодарность от Начальника управления воспитательной работы Пограничной службы ФСБ России (12 июля 2010 г.);

(4.8) Диплом от Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда» (26 декабря 2006 г.) и фотография кубка;

(4.9) Благодарность от благотворительного фонда «Надежда по всему миру» (2005 г.);

(4.10) Благодарственное письмо от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве (2014 г.);

(4.11) Диплом зрительских симпатий от Продюсерского центра «КнязевЪ»;

(4.12) Благодарственное письмо от Московской городской Думы (2017 г.);

(5) Сведения из Реестра произведений российских правообладателей Российского Авторского общества на песню «Гранитный камушек»;

(6) Распечатка из поисковой сети Яндекс по запросу «божья коровка воленко»;

(7) Распечатка с портала «Яндекс. Музыка» по песне «Гранитный камушек с альбома «Божья коровка», 1995 г.;

(8) Распечатка с портала «Apple Music» по песне «Гранитный камушек с альбома «Божья коровка», 1995 г.;

(9) Статьи «Божья коровка (группа)», «Воленко, Владимир Евгеньевич» и «Гранитный камушек» из Энциклопедии Википедия;

(10) Распечатки с сайта «Союз Рекордс» со сведениями об альбоме «Гранитный камушек» 1995 г. группы «Божья коровка»;

(11) Распечатка с официального Фан-клуба певицы Натали с интервью от 1998 года с упоминанием Воленко В.Е. и группы «Божья коровка»;

(12) Распечатки с сайта «PEOPLETALK» со статьей «Лучшие хиты 90-х: часть первая» от 13.02.2015 с упоминанием песни «Гранитный камушек с альбома «Божья коровка»;

(13) Договоры:

(13.1) Договор №04/596-Р от 04.05.1996, зарегистрированный между Фирмой «Гелакс» под торговой маркой «студия Монолит» и Воленко В.Е., являющимся руководителем группы «Божья коровка», на воспроизведение произведений с приложением;

(13.2) Договор №1 от 12.01.1997, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и клавишником группы «Божья коровка» Слатиным Р.В.;

(13.3) Договор №4 от 12.01.1997, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и певицей группы «Божья коровка» Попович И.Р.;

(13.4) Договор №5 от 20.01.1997, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и директором группы «Божья коровка» Шухман И.В.;

(13.5) Договор №1 от 21.07.1999, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Орловым В.Г.;

(13.6) Договоры №2 - №4 от 10.08.1999, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Хрулевой Я.В.;

(13.7) Договор №5 от 24.08.1999, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Гусевым А.В.;

(13.8) Договор №6 от 20.09.2000, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Ружницким А.Ю.;

(13.9) Договор №5 от 02.10.2000, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Азбель Л.И.;

(13.10) Договоры №5 от 02.10.2000, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Аникиным В.В.;

(13.11) Договор №А-429-2000 от 27.10.2000, зарегистрированный между Некоммерческим партнерством «Независимое Агентство Авторских Прав» и Воленко В.Е., на управление имущественными правами на произведения, с приложением;

(13.12) Авторский договор №АД-57-99 от 04.02.1999, зарегистрированный между ЗАО «Издательство «Лига Прав» и Воленко В.Е., с приложением;

(13.13) Договор №05-10/00 от 09.10.2000, зарегистрированный между ООО «Гранд Рекордс» и Воленко В.Е., являющимся руководителем группы «Божья коровка», с приложением;

(13.14) Договор о передаче неисключительных прав на использование фонограммы от 20.08.2000, зарегистрированный между ООО «Артстарз Студия СОЮЗ» и Воленко А.Е.;

(13.15) Договор о передаче неисключительных прав на использование фонограммы от 20.08.2002, зарегистрированный между ООО «Юнайтэд Мьзик» и Воленко А.Е.;

(13.16) Договор от 16.08.2000, зарегистрированный между ООО «Истекс Мьзик» и Воленко А.Е.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847 был надлежащим образом уведомлен о поступившем возражении по адресам, приведенным в Госреестре. Рассмотрение возражения несколько раз откладывалось, а уведомления о новой дате, времени и места его рассмотрения 15.07.2024, 11.09.2024, 10.10.2024, 16.12.2024. При этом коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя. Соответственно отзывом правообладателя по мотивам поступившего возражения коллегия не располагает.

Между тем, в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания

коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии было проведено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей лица, его подавшего, коллегия сочла его доводы убедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (28.09.2001) оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 абзацем третьим пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.1 Правил 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 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 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 на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из

элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по

делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Из материалов возражения усматривается, что Воленко В.Е. осуществляет творческую деятельность в составе музыкальной группы «Божья коровка», созданной ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847, т.е. считает себя обладателем «старшего» права на обозначение «Божья коровка». Также Воленко В.Е. выступает в качестве заявителя по заявке №2024722999, которая была подана 04.03.2024 с целью регистрации товарного знака «Божья коровка» в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТ (приложение (1)).

Учитывая наличие спора об исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности со спорным словесным элементом «Божья коровка», а также имеющаяся, по мнению лица, подавшего возражение, угроза введения потребителей в заблуждение при восприятии при восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Воленко В.Е. в оспаривании предоставления правовой охраны данного средства индивидуализации.

Вместе с тем по существу доводов возражения необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Божья коровка**» по свидетельству №246847 с приоритетом от 28.09.2001 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Предоставление правовой охраны товарного знака оспаривается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи»*.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №246847 произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Исходя из положений пункта 1 статьи 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, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно пункту 4 статьи 19 Кодекса приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других формах.

По смыслу указанных выше норм права использование конкретного псевдонима другим лицом в предпринимательской деятельности является правомерным при соблюдении двух условий: получения согласия на использование этого псевдонима, а также непричинение вреда носителю имени другим использующим это имя лицом.

К именам и псевдонимам для исполнителей произведений приравниваются и наименования музыкальных коллективов, как в настоящее время прямо указано в подпункте 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса.

Поэтому в случае, если правовая охрана товарного знака оспаривается в связи с использованием в нем названия известного в Российской Федерации на дату подачи заявки музыкального коллектива без согласия его участников, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку может быть признано недействительным по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона.

В данном споре Воленко В.Е. указывает на то, что является композитором-аранжировщиком и руководителем музыкального коллектива «Божья коровка», время основания которого, исходя из доводов возражения и общедоступных сведений сети Интернет, например, из энциклопедии Википедия (приложение (9)), относится к 1988 году.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №246847 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержит в своем составе словесный элемент «Божья коровка», который тождественен названию

музыкального коллектива, участником которого является лицо, подавшее возражение.

При этом материалы настоящего дела не содержат документа, в котором было бы выражено безотзывное и бессрочное согласие Воленко В.Е. на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847.

Необходимо отметить, что деятельность группы «Божья коровка» соотносится с товарами 09 класса МКТУ *«аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи»* оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847, которые являются результатом творческой деятельности музыкального коллектива, т.е. произведенным продуктом, записанным на различных носителях информации, а также могут восприниматься в качестве имиджевой продукции музыкального коллектива, реализация которой направлена на его продвижение и популяризацию.

В связи с представленными лицом, подавшим возражение, доказательствами фактической деятельности музыкального коллектива «Божья коровка», необходимо отметить, что их часть датированы гораздо позднее даты (28.09.2001) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847, в связи с чем подобные материалы не могут считаться относимыми к исследуемому периоду времени и рассматриваться в качестве доказательства наличия возникновения известности группы «Божья коровка».

Тем не менее, массив представленных материалов возражение, содержит сведения, позволяющие говорить о приобретении известности группы «Божья коровка» для российского потребителя к моменту подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847.

Так, в материалах возражения представлены многочисленные статьи о группе «Божья коровка», опубликованные до даты приоритета оспариваемого товарного в средствах массовой информации (приложения (2.1) - (2.5), (2.9) – (2.11), (2.13)).

Также лицом, подавшим возражение, прилагаются фотографии альбомов группы, которые выпускались на различных носителях информации задолго до

даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847 (приложения (3.1) – (3.6)).

При этом согласно онлайн-изданию «PEOPLETALK» (приложение (12)), песня «Гранитный камушек» музыкального коллектива «Божья коровка» с одноименного альбома 1995 года (приложения (3.1), (5), (7) – (10)) признана одним из лучших хитов 90-х годов.

В материалах возражения представлены договоры (приложения (13.1), (13.10) – (13.16)), заключенные Воленко В.Е. в качестве руководителя группы «Божья коровка» с третьими лицами на публичное воспроизведение произведений данного музыкального коллектива. К договору, заключенному со студией Монолит в 1996, приложены сведения о рекламе музыкального коллектива «Божья коровка» в телевизионных эфирах, справка о продажах альбома (приложение (13.1)).

Таким образом, принимая во внимание всю совокупность указанных выше материалов, коллегия пришла к выводу о наличии определенной степени известности группы «Божья коровка» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847. При этом из положений пункта 2 статьи 7 Закона не усматривается необходимость заинтересованному лицу доказывать широкую известность принадлежащего ему имени или псевдониму.

Соответственно, установленные выше обстоятельства позволяют признать доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847 требованиям пункта 2 статьи 7 Закона для указанных товаров 09 класса МКТУ обоснованными.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет соответствия товарного знака по свидетельству №246847 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, изложенной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483

Кодекса, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В данном случае было установлено тождество оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847 с названием музыкальной группы «Божья коровка», фактическая деятельность и известность этого коллектива до даты подачи спорного обозначения на регистрацию.

Однако установленное же выше тождество сопоставляемых объектов интеллектуальной собственности, а также сведения о деятельности группы «Божья коровка» в области шоу-бизнеса, при отсутствии данных о наличии у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между спорным обозначением и вышеприведенными товарами 09 класса МКТУ на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №246847 сами по себе не являются основанием для вывода о его способности ввести потребителя в заблуждения относительно изготовителя этих услуг.

Таким образом, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 2 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, в свете всего вышеизложенного усматривается вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №246847 была произведена с нарушением пункта 2 статьи 7 Закона, а, значит, имеются основания для удовлетворения поступившего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246847 недействительным частично в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи».