

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.10.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №247522, поданное Индивидуальным предпринимателем Шатуновым Ю.В., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» по заявке №2003706580 с приоритетом от 28.03.2003 зарегистрирован 29.05.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №247522 в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ на имя Центральная творческая студия для одаренных детей «Ласковый май», Краснодарский край, г.Сочи. Наименования правообладателя менялись на ООО «Центральная творческая студия для одаренных детей «Ласковый май»», Краснодарский край, г.Сочи (дата внесения записи в Госреестр 29.11.2007), ООО «АСТЕРИ», Ярославская обл., г.Ростов (дата внесения записи в Госреестр 10.04.2020). На основании зарегистрированного Роспатентом договора от 30.04.2020 РД0332211 об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №247522

правообладателем стал Филатов Р.А., Краснодарский край, г.Сочи (далее – правообладатель).

Срок действия регистрации продлен до 28.03.2023.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- словосочетание «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» является цитатой песни «ЛЕТО», автором музыки и слов которой является Кузнецов Сергей Борисович, что подтверждается выпиской из реестра Российского авторского общества;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем музыки и текста указанной песни на основании Договора об отчуждении исключительного права на музыкальные произведения с текстом от 01 октября 2019 года;

- песня была создана автором - Кузнецовым Сергеем Борисовичем - в 1986 году, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, так как при его регистрации согласия автора (одновременно являвшего в период подачи заявки на регистрацию товарного знака правообладателем указанного музыкального произведения с текстом) получено не было;

- музыкальное произведение с текстом (песня), цитатой из которого является спорный товарный знак, создано не только до даты приоритета оспариваемого товарного знака, но и даже до даты создания его первоначального правообладателя - ООО «Центральная студия для одаренных детей «Ласковый май».

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №247522 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, в материалы дела представлены следующие сведения:

- сведения в отношении товарного знака «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» по заявке №2020736460 (1);

- информация относительно товарных знаков «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» по свидетельствам №247522, 247519 (2);

- реестр произведений российских правообладателей (3);

- договор об отчуждении исключительного права на музыкальные произведения с текстом №1 от 01.10.2019, приложение №1 к нему (4);

- распечатки из сети Интернет с текстом песни «Лето», сведения о группе «Ласковый май», информация из Википедии (5);

- информационная выписка из ЕГРЮЛ ООО «АСТЕРИ» (6);

- Постановление о признании потерпевшим от 23.10.2020 (7);

- письмо СО ОМВД России по Мещанскому району г.Москвы (8);

- поручение на производство экспертизы, заключение эксперта (9);

- заключение (консультация) специалиста по результатам лингвистического исследования от 25.12.2020 №20-08/ИЛ (10);

- заключение (консультация) специалиста научного сотрудника сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН (11);

- сведения из Всероссийского агентства по авторским правам (12);

- письмо Сибирского отделения ВААП (13);

- справка Оренбургской областной филармонии (14);

- информация из РАО Сибирский филиал (15).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №247522 представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- материалы возражения не свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в оспаривании товарного знака по свидетельству № 247522, поскольку распечатки Интернет не имеют отношения к настоящему спору, не относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо не содержат даты указания их создания, договор не

подтверждает, что лицу, подавшему возражение, были переданы права на произведение, в котором использовано словосочетание «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»;

- оспариваемый товарный знак не является названием произведения;
- документов о том, что словосочетание «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» является охраняемой частью произведения, которое является известным, не представлено;
- дата регистрации спорного товарного знака на первоначального правообладателя не имеет значения для разрешения настоящего спора;
- согласно представленным материалам правообладатель рассматриваемого товарного знака (Филатов Р.А.) признан судами правообладателем исключительных прав, в том числе на музыкальное произведение с текстом «Лето»;
- таким образом, несмотря на имеющиеся судебные споры, в которых участвовали в том числе стороны договора от 01.10.2019 и по результатам которых исключительные права на произведения были признаны за Разиным А.А. и в последствии за Филатовым Р.А., между Шатуновым Ю.В. и Кузнецовым СБ. был подписан указанный договор об отчуждении исключительного права на музыкальные произведения;
- в действиях лица, подавшего возражение, прослеживаются признаки недобросовестности.

К отзыву приложены следующие документы:

- сведения из словарных источников (7);
- копия решения Промышленного районного суда г. Ставрополя от 21.12.2005 (8);
- копия решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 20.05.2016 по делу № 2-545/2016 (9);
- Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 23.08.2016 по делу № 33-21193/2016 (10);
- копия решения Промышленного районного суда г. Ставрополя от 14.05.2008 по делу № 2-2318/08 (11).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) 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. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (28.03.2003) оспариваемого товарного знака по свидетельству №247522 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона 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.

Согласно пункту (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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) 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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №247522 представляет собой словесное обозначение «ЛАСКОВЫЙ МАЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

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.

В возражении указывается на нарушение принадлежащего ИП Шатунову Ю.В. исключительного права на музыкальное произведение “ЛЕТО”, в тексте которого присутствует цитата “ЛАСКОВЫЙ МАЙ”, тождественная оспариваемому товарному знаку.

Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2020736460 на государственную регистрацию обозначения «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 38, 40, 41 классов МКТУ (1).

Принимая во внимание наличие спора о столкновении прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ИП Шатунова Ю.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №247522.

Согласно материалам дела (3, 13) автором песни “ЛЕТО” с 1986 года, в которой содержится цитата “ЛАСКОВЫЙ МАЙ”, является Кузнецов С.Б..

На основании представленного с возражением договора (4) ИП Шатунов Ю.В. утверждает, что автор песни “ЛЕТО” Кузнецов С.Б. передал ему в полном объеме исключительные права на данное музыкальное произведение. В связи с чем, регистрация товарного знака по имя правообладателя будет нарушать положения, предусмотренные пунктом 3 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в соответствии с решением Промышленного районного суда г. Ставрополя от 21.12.2005 (8) правообладателем исключительных прав, в том числе на музыкальное произведение с текстом “ЛЕТО” был Разин А.А., а в дальнейшем на основании решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 20.05.2016, оставленного без изменения апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 23.08.2016 (9, 10) признан Филатов Р.А., то есть правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №247522.

На основании изложенного, у коллегии отсутствуют основания о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №247522 недействительным в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №247522.