

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 возражение, поступившее 03.08.2023, поданное АО «Курсор», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021776006, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «OVLADI OVLADA» по заявке №2021776006, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг было принято на

основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

В частности, в заключении экспертизы указано, что при проведении экспертизы заявленного обозначения «OBLADI OBLADA» была выявлена информация, свидетельствующая о том, что обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, сходно до степени смешения с названием известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения литературы или искусства, права на которое в связи с его обнародованием (статья 1256 Кодекса) возникли ранее даты приоритета заявленного обозначения, а именно: заявленное обозначение «OBLADI OBLADA» является названием песни «OBLADI OBLADA» группы «The Beatles» (см. Интернет, <https://stihi.ru/2018/11/26/568>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1441488>, <https://music.yandex.ru/artist/35004/tracks>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Ob-La-Di,_Ob-La-Da, <https://ukula.ru/singer/52076-the-beatles-ob-la-di-ob-la-da.html>, https://music-facts.ru/song/The_Beatles/Ob-La-Di_Ob-La-Da/, и др.).

При приведении в уведомлении сведений о выявленной информации учитывалось, что информация содержалась на первой же странице результатов поиска в поисковой системе (Яндекс, Google), наличие не противоречащих сведений об объекте авторского права, содержащихся на разных сайтах, наличие в сведениях об объекте авторского права информации об авторе, режиссере, сценаристе, операторе и т.п., о дате создания произведения, публикации, выхода в прокат и т.п.

В случае обнаружения информации об объектах авторского права или личных неимущественных прав рекомендуется исходить из того, что пункт 1 статьи 1499 Кодекса устанавливает обязанность федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводить проверку в отношении оснований для отказа, указанных в пункте 1 статьи 1499 Кодекса, не налагая запрет на проведение проверки заявленного

обозначения по иным основаниям, не указанным в пункте 1 статьи 1499 Кодекса, но предусмотренным статьей 1483 Кодекса. Если будет установлено, что заявленное обозначение тождественно или сходно до степени смешения с объектами авторского права или личных неимущественных прав, выявленных в результате информационного поиска, следует руководствоваться положениями подпунктов 1, 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, согласно которым такие обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков:

- без согласия обладателя авторских прав,
- без согласия известного лица, обладающего правами на имя, псевдоним, производное от них обозначение, портрет или факсимиле, либо согласия его наследника.

Таким образом, применяя данные нормы, экспертиза исходит из способности маркированных подобными известными обозначениями товаров (услуг) ввести потребителей в заблуждение относительно оригинального изготовителя товаров (лица, оказывавшего услуги).

С учетом вышеизложенного заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя по вышеизложенным основаниям, поскольку регистрация подобных заявленному обозначению объектов на имя третьих лиц, не являющихся авторами и/или обладателями объектов и не имеющих согласия от соответствующих авторов и обладателей противоречит общественным интересам, а также способна ввести потенциального потребителя товаров (услуг) в заблуждение относительно производителя товаров и/или лица оказывающего услуги.

В поступившем возражении заявитель выражает несогласие с указанным решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- эксперт Роспатента незаконно применил пункт 9 статьи 1483 Кодекса в ходе проведения экспертизы по существу. Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса экспертиза обозначения, заявленного в

качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы. В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака;

- в решении в качестве обоснования выводов о неохраноспособности заявленного обозначения по заявке № 2021776006 экспертиза ссылается на положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в части недопущения государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных либо сходных до степени смешения с названием известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения литературы или искусства, права на которое в связи с его обнародованием (статья 1256 Кодекса) возникли ранее даты приоритета заявленного обозначения. При этом согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной, например, в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016, Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2020 по делу № СИП-793/2019, Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу № СИП-116/2020.в судебных актах по делу № СИП-577/2020. Исходя из правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, можно сделать вывод о том, что в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения оно не подлежит проверке на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, то есть данное основание может быть применено только после регистрации товарного знака путем оспаривания уже зарегистрированного обозначения заинтересованным лицом;

- известность противопоставленного названия песни потребителям в отношении спорной группы услуг не доказана. Песня «Ob-La-Di, Ob-la-Da»

была выпущена 22 ноября 1968 года, то есть почти 54 года назад. Заявитель полагает, что в настоящее время немногим людям известна эта песня и ее название. На каком основании эксперт делает вывод о том, что: «Учитывая широкую известность вышеуказанной песни (при проведении поиска в поисковых системах Яндекс, Google результат является однозначным), заявленное обозначение «OBLADI OBLADA» может вызывать у потребителя сходные ассоциации, поскольку данные словесные элементы ОДНОЗНАЧНО воспринимаются российским потребителем как название песни?»;

- для огромного количества людей песня и ее название неизвестны, для них нет никаких ассоциаций с исполнителем и, тем более, с правообладателем песни, которым на данный момент является компания Sony (см. https://zakon.ru/blog/2019/11/06/avtorskie_prava_the_beatles). Заявителем по заявке испрашивается правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ. Данная деятельность никак не связана ни с музыкальным творчеством, ни с группой The Beatles, ни с правообладателем песни. На основании чего эксперт делает вывод: «Следует отметить, что заявленный перечень услуг не имеет конкретизации относительно товаров/услуг, сферы деятельности, в связи с чем услуги могут быть оказаны, в том числе в отношении «музыкальной индустрии»? Какие услуги могут быть оказаны в отношении «музыкальной индустрии»? Как это влияет на мнение потребителей?»;

- эксперт необоснованно и незаконно заменил основание для отказа в регистрации. Относительно противоречия общественным интересам и введения потребителей в заблуждение, что является основанием для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, заявитель отмечает, что такая «подмена» оснований для отказа не соответствует закону. Согласно п. 4.1.2.3 гл. 2 раздела 4 Руководства использование заявленного обозначения для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ не может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в силу того, что заявленное обозначение не содержит элементы, указывающие на

определенное лицо, оказывающее услуги 35 класса МКТУ, а также не способно порождать в сознании потребителей представление об определенном лице, оказывающем услуги 35 класса МКТУ. По причине недоказанности известности песни не может быть подтверждена однозначная ассоциативная связь между заявленным обозначением и автором/правообладателем указанной песни. Недоказанность (отсутствие) известности произведения является достаточным и самостоятельным основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку. Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета обозначения. Для того, чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП- 311/2015). Прежде всего, известность противопоставленного названия песни среди потребителей в отношении спорной группы услуг не доказана;

- обращаем внимание коллегии на то, что заявитель фактически оказывает услуги 35 класса МКТУ, вообще не связанные со сферой музыкальной индустрии. У заявителя есть сайт <https://obladi.ru/>, который функционирует с 2021 года: фактически деятельность заявителя сводится к деятельности своеобразного агрегатора, на площадке которого своей продукцией могут торговать различные производители. Обозначение со словесным элементом «obladi oblada» могло бы ввести потребителя, знающего такую песню, в заблуждение, если бы оно было заявлено,

например, для услуг музыкальной сферы, звукозаписывающих студий, услуг музыкантов, караоке, а также иных товаров и услуг, прямо связанных с музыкальной индустрией. Однако в рассматриваемом случае регистрация испрашивается для услуг 35 класса МКТУ, которые не связаны ни с музыкальным творчеством, ни с группой The Beatles, ни с правообладателем песни. При отсутствии доказательств широкой известности указанной песни и факта ассоциации услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с указанной песней, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части введения потребителей в заблуждение является необоснованным;

- не было представлено доказательств достаточной известности указанной песни, выпущенной более 50 лет назад, в связи с чем нельзя говорить о каких-либо ассоциативных связях в отношении названия данной песни, тем более, для услуг 35 класса МКТУ. В связи с этим отказ в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.05.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021776006 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.11.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «obladi oblada» по заявке №2021776006 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «obladi oblada», как справедливо отмечено экспертизой, является названием одной из самых известных песен группы «The Beatles» (см. Интернет, например, сайты <https://stihi.ru/2018/11/26/568>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1441488>, <https://music.yandex.ru/artist/35004/tracks>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Ob-La-Di,_Ob-La-Da, <https://ukula.ru/singer/52076-the-beatles-ob-la-di-ob-la-da.html>, https://music-facts.ru/song/The_Beatles/Ob-La-Di_Ob-La-Da/ и др.)

История создания популярной песни «Ob-la-di Ob-la-da» группы The Beatles началась в 1968 году. В тот момент группа находилась на пике своей

популярности и работала над новым альбомом «The Beatles», известным также как «White Album». Авторами песни стали Пол Маккартни и Джон Леннон, хотя она обычно приписывается только Полу Маккартни.

Музыкально песня была вдохновлена регги, стилем музыки, который был популярен в то время, и группа почувствовала, что это подходящая основа для песни. Пол Маккартни, играющий на пианино, привел своих коллег в студию и они начали работать над композицией. Запись песни оказалась довольно длительным и сложным процессом. Группа за неделю записала несколько версий песни, пытаясь найти правильное звучание. Они использовали различные музыкальные инструменты, включая пианино, гитару, барабаны, барабанную установку, и даже музыкальный пилон, чтобы создать уникальный звук.

В конце концов, песня «Ob-la-di, Ob-la-da» была завершена и вошла в альбом «The Beatles» в качестве одного из треков. Она была выпущена как сингл в 1976 году и стала одним из самых известных хитов группы The Beatles. Песня «Obladi oblada» рассказывает историю жизни обычных людей, полную радости и простоты. Текст песни описывает события, которые происходят с героями – Молли и Джо – начиная с детства и заканчивая зрелым возрастом.

После выпуска альбома «The Beatles» «Obladi oblada» стала одной из самых популярных песен группы. Она получила множество кавер-версий различных исполнителей и стала одной из наиболее узнаваемых исторических песен рок-музыки. В 2018 году был выпущен юбилейный бокс-сет «The Beatles (White Album)», в котором были представлены ремастерированные версии всех песен альбома, включая «Obladi oblada». Песня продолжает пользоваться популярностью и сегодня. Песня «Ob-la-di, Ob-la-da» стала одной из самых известных композиций группы The Beatles и оказала огромное влияние на развитие поп-музыки. Её популярность стремительно росла с момента выхода и до сегодняшнего дня, что объясняется рядом причин, в том числе наличием заразительной мелодии,

позитивного текста, сочетанием широкого диапазона жанров. «Ob-la-di, Ob-la-da» сочетает в себе элементы поп-, рок- и регги-музыки. Смесь различных стилей делает эту песню универсальной и интересной для слушателей разных вкусов. Кроме того, после выпуска песни «Ob-la-di, Ob-la-da», множество артистов и групп записали собственные версии этой композиции. Это свидетельствует о её широком признании и популярности, а также о том, что песню пели певцы самого различного жанра.

В целом песня «Ob-la-di, Ob-la-da» внесла значительный вклад в мировую музыкальную культуру и сделала группу The Beatles ещё более легендарной. Её влияние растянулось на десятилетия, и она продолжает радовать слушателей своей заразительной мелодией и оптимистичным текстом. И как бы песня не разделяла мнения слушателей, её успех и популярность несомненны. Источник: <https://alternativa-profi.ru/znacheniya/cto-znacit-obladi-oblada>.

Таким образом, коллегия не может согласиться с доводом заявителя, что для огромного количества людей песня и ее название неизвестны и для них нет никаких ассоциаций с группой The Beatles. Следует отметить, что ассоциации обозначения «OBLADI OBLADA» с песней группы The Beatles являются однозначными, что подтверждается сведениями из поисковых систем сети Интернет, при наборе в поисковой строке этого обозначения все ссылки касаются именно указанной песни группы Битлз.

Также необходимо отметить, что обозначение «OBLADI OBLADA» представляет собой оригинальное название песни группы Битлз, которое состоит из словесных элементов, не являющихся словами общеязыкового фонда английского языка, что вызывает еще больше ассоциаций с группой Битлз.

Наличие существующих ассоциативных связей заявленного обозначения с названием известной песни группы Битлз и с самой группой способствуют возникновению у потребителя представления об услугах, связанных с товарами, предлагаемыми к продаже и продвигаемыми

заявителем, которые могут относиться к музыкальной продукции группы Битлз, например, диски с их песнями, рингтоны для телефонов, в том числе с песней «OBLADI OBLADA», а также сувенирной продукции с изображением членов группы, названиями песен, в том числе футболок, календарей, кружек и т.д.

Таким образом, регистрация обозначения, воспроизводящего название известной песни легендарной британской группы Битлз, на имя заявителя способна породить в сознании потребителя представление о том, что испрашиваемые к регистрации услуги 35 класса МКТУ каким-либо образом связаны с творчеством группы Битлз, что не соответствует действительности, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода возражения о регистрации Роспатентом ряда товарных знаков, содержащих названия известных произведений, коллегия отмечает, что приведенные в возражении товарные знаки существенным образом отличаются от заявленного обозначения и обстоятельства их регистрации не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

В материалах рассматриваемого административного делопроизводства по заявке № 2021776006 отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, что указывает на невозможность применения этого пункта для отказа в регистрации товарного знака, что поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам, см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2022 по делу № СИП-502/2022, в котором, в частности, указано, что «Предусмотренное подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ основание к

отклонению притязаний лица на правовую охрану товарного знака является так называемым относительным основанием к отказу в регистрации, защищает сугубо частный интерес правообладателя объекта авторского права, не может применяться без установления факта наличия у определенного лица исключительного права на то или иное произведение, а потому вопрос о его применении не должен решаться в отсутствие на это воли такого правообладателя. Установление факта наличия исключительного права на объект авторского права и других фактических обстоятельств, необходимых для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, должно происходить в условиях состязательной процедуры рассмотрения спора с предоставлением его сторонам возможности предъявлять доказательства, заявлять доводы и возражения. Государственный орган не может подменить собой сторону этого спора. Обстоятельства, подлежащие доказыванию для применения анализируемой нормы должны устанавливаться исходя из доводов возражения».

Таким образом, учитывая то обстоятельство, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2023.