

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 19.07.2011, поданное Федеральным государственным учреждением культуры «Московская государственная академическая филармония», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009720285/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009720285/50 с приоритетом от 20.08.2009 представляет собой словесное обозначение «Ансамбль «Мадригал», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами кириллического алфавита с первыми заглавными буквами. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решением Роспатента 28.01.2011 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «МАДРИГАЛ» по свидетельству № 391738 с приоритетом от 05.08.2008

на имя Автономной некоммерческой организации «Новые классические звезды» в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- словесный элемент «ансамбль» (группа исполнителей, выступающая как единый художественный коллектив, см. www.slovari.yandex) является неохраняемым в составе заявленного обозначения на основании положений п. 1 ст. 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как представляет собой видовое наименование крупного исполнительного коллектива.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.07.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- ансамбль «Мадригал» был основан в 1965 году композитором Андреем Волконским и считается одним из ведущих постоянно действующих коллективов России;

- после отъезда в 1971 году А.М.Волконского за рубеж, ансамбль выступал под художественным руководством ряда известных музыкантов, а с 2008г коллектив возглавил заслуженный артист России Александр Суетин, который также как и другие руководители вышеуказанного ансамбля, являлся сотрудником компании заявителя - Федерального государственного учреждения культуры «Московская государственная академическая филармония» (далее по тексту ФГУК МГАФ), а, следовательно, представлял интересы и выступал от имени ФГУК МГАФ;

- ФГУК «Московская государственная академическая филармония» принадлежит к числу крупнейших концертных организаций мира, которая проводит около 3000 ежегодных концертов в столице, в регионах России и за рубежом, в том числе и под обозначением «Ансамбль «Мадригал»;

- широкая и длительная концертная деятельность коллектива Московской государственной академической филармонии под обозначением «Ансамбль «Мадригал», многочисленная информация, размещенная на сайтах Интернет, в журналах, газетах и других средствах массовой информации, доступных неопределенному числу лиц, способствовали формированию у потребителя устойчивой ассоциативной связи обозначения «Ансамбль «Мадригал» с определенным лицом - ФГУК «Московская государственная академическая филармония»;

- потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, т.к. обозначение «Ансамбль «Мадригал» используется только одним лицом -

ФГУК «Московская государственная академическая филармония», от лица которой выступали и выступают бывшие и действующие руководители коллектива, в т.ч. Александр Суетин;

- ФГУК «Московская государственная академическая филармония» начала использование обозначения «Ансамбль «Мадригал» с 1965 года, и на момент подачи заявки на регистрацию данное обозначение существовало и активно использовалось уже более 40 лет, в результате чего приобрело различительную способность и известность среди потребителей;

- многочисленные гастролы коллектива «Ансамбль «Мадригал» не только на территории Российской Федерации, но и в странах бывшего СНГ, а также за рубежом позволили завоевать всемирное признание и сформировали неразрывную связь данного обозначения с ФГУК «Московская государственная академическая филармония» (Приложения №№1-34).

- словосочетание «Ансамбль «Мадригал» представляет собой единую композицию слов, несущих определенную смысловую нагрузку, они являются неразделимыми и ассоциируются с компанией заявителя ФГУК «Московская государственная академическая филармония» именно в таком сочетании;

- информация об Ансамбле «Мадригал» ФГУК «Московская государственная академическая филармония» размещена на многих сайтах Интернета, и наличие информации в сети Интернет придает дополнительную известность и различительную способность как самой ФГУК «Московская государственная академическая филармония», так и обозначению «Ансамбль «Мадригал» (Приложения №№35-37).

- все это свидетельствует об узнаваемости, приобретении известности и различительной способности обозначения «Ансамбль «Мадригал», что обуславливает четкую взаимосвязь между обозначением и ФГУК «Московская государственная академическая филармония»;

- обозначение «Ансамбль «Мадригал» вследствие длительного и широкого использования не может разделяться на составные словесные элементы, т.к. именно в таком виде приобрело различительную способность у потребителя и поэтому может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в целом без указания элемента «Ансамбль» как неохраняемого;

- по результатам рассмотрения возражения о признании предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №391738 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ Палатой по патентным спорам было принято Решение, утвержденное 31 мая 2011 г, в котором требование заявителя, изложенное в возражении, было удовлетворено. В результате этого предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391738 было признано недействительным в отношении части услуг 41 класса МКТУ;

- на данный момент не существует препятствий для регистрации заявленного обозначения «Ансамбль «Мадригал» в качестве товарного знака на имя Федерального государственного учреждения культуры «Московская государственная академическая филармония» в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит коллегия палаты по патентным спорам отменить решение об отказе в регистрации товарного знака «Ансамбль «Мадригал» по заявке №2009720285 и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.08.2009) поступления заявки №2009720285/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Ансамбль «Мадригал», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита с первыми заглавными буквами.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация досугов; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; представления театрализованные; представления театральные; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы», приведенных в перечне заявки №2009720285/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №391738 с более ранним приоритетом, права на которые принадлежат иному лицу, в отношении части услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №391738 представляет собой словесное обозначение «Мадригал», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве.

Сходство заявленного обозначения «Ансамбль «Мадригал», в котором основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «МАДРИГАЛ», и противопоставленного товарного знака «МАДРИГАЛ» по свидетельству №391738 обусловлено их фонетическим тождеством и графическим фактором сходства. Отсутствие смыслового значения у обоих словесных обозначений не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства. Словесный элемент «ансамбль» (группа исполителей, выступающая как единый художественный коллектив, см. slovari.yandex.ru) в заявленном обозначении является неохраняемым, поскольку, как правомерно указано в решении Роспатента от 28.01.2011, не обладает различительной способностью, так как представляет собой видовое наименование крупного исполнительного коллектива.

Что касается довода заявителя о том, что ФГУК «Московская государственная академическая филармония» принадлежит к числу крупнейших концертных организаций мира, концертная деятельность которой осуществляется под обозначением «Ансамбль «Мадригал», а также многочисленная информация, размещенная на сайтах Интернет, в журналах, газетах и других средствах массовой информации, доступных неопределенному числу лиц, способствовали формированию у потребителя устойчивой ассоциативной связи обозначения «Ансамбль «Мадригал» с определенным лицом - ФГУК «Московская государственная академическая филармония», то следует отметить, что указанный довод не является основанием для предоставления охраны обозначению при рассмотрении вопроса о наличии более раннего исключительного права другого лица на сходный знак.

На момент принятия решения Роспатентом от 28.01.2011 часть услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №391738 совпадали между собой или являлись однородными, поскольку соотносились между собой как род-вид, имели одинаковое назначение и один круг потребителей. Шоу (англ. show — показ, представление) — мероприятие с развлекательным характером. Как правило, проводится перед публикой и нередко

передаётся по телевидению или радио (<http://ru.wikipedia.org>), то есть в том числе передачи развлекательные телевизионные; радиопередачи развлекательные, представления театрализованные; представления театральные и т.д.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 28.01.2011, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся принятое Роспатентом 31.05.2011 решение о досрочном частичном прекращении правовой охраны противопоставленного знака по свидетельству №391738 в отношении части услуг 41 класса МКТУ. Услуги «радиопередачи развлекательные; передачи развлекательные телевизионные и др.» были решением Роспатента от 31.05.2011 исключены из перечня свидетельства №391738.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №391738 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня услуг 41 класса МКТУ: «организация спортивных мероприятий; издание книг; обучение заочное; организация выставок с культурно-просветительной целью; производство видеофильмов; производство кинофильмов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; услуги студий записи».

Услуги 41 класса МКТУ («информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; представления театрализованные; представления театральные; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы.»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №391738, поскольку имеют разное значение и различный круг потребителей.

Таким образом, анализ всех фактических обстоятельств показал, что заявленное обозначение «Ансамбль «Мадригал» по заявке №2009720285/50 может быть зарегистрировано для заявленных услуг 41 класса МКТУ. Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №391738 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг заявки №2009720285/50 отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:
удовлетворить возражение от 19.07.2011, отменить решение Роспатента от 28.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009720285/50.