

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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, рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2017, поданное Самарским городским общественным фондом «Программа поддержки творчества ВИА «Синяя птица», г. Самара (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 600422, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный знак обслуживания « **СИНЯЯ ПТИЦА** » по заявке № 2013718438, поданной 17.05.2013, зарегистрирован 05.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 600422 на имя ООО «Продюсерский центр «СИНЯЯ ПТИЦА», г. Саратов (далее – правообладатель), в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (в результате регистрации договора об отчуждении прав по товарному знаку № 541321, РД0213850, 27.12.2016). Срок действия регистрации – до 17.05.2023.

В поступившем 11.04.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 600422 знака обслуживания произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый знак сходен до степени смешения со знаком «» (свидетельство № 209372) [1] в силу фонетического и семантического тождества входящих в состав обоих знаков словесных элементов, а также их графического сходства (приведен подробный анализ по каждому критерию);

- оспариваемый знак сходен до степени смешения со знаком «**СИНЯЯ ПТИЦА**» (свидетельство № 281264) [2] в силу фонетического и семантического тождества входящих в состав обоих знаков словесных элементов, а также их графического сходства (приведен подробный анализ по каждому критерию);

- анализ приведенных в оспариваемом знаке услуг позволяет утверждать, что он охраняется в отношении деятельности художественных коллективов, занимающихся публичным исполнением произведений искусства, в том числе музыкальных. Противопоставленные знаки [1, 2] охраняются в отношении работ по подготовке и осуществлению действий, направленных на распространение культуры и просвещения среди народа;

- услуги по «организации культурно-просветительных мероприятий» являются родовым понятием по отношению к услугам «артистов, оркестров, ансамблей», сравниваемые услуги оказываются в одной и той же сфере, имеют одинаковые назначение и круг потребителей. Указанное свидетельствует об однородности сравниваемых услуг;

- однородность подтверждена и мнением Роспатента, изложенным в решении об отказе в удовлетворении возражения и об отказе в регистрации обозначения «Группа Синяя птица Сергея Дроздова» (заявка № 2006701329). Аналогичные аргументы для отказа были приведены и по заявке № 2009713409 («Группа Синяя птица Сергея Дроздова») (далее в возражении приведен анализ практики Роспатента по признанию однородности рассматриваемых услуг 41 класса МКТУ – заявка № 2009705698, свидетельство № 360527);

- регистрация оспариваемого знака вводит в заблуждение потребителей в отношении лица, оказывающего услуги, - лица, подавшего возражение,

являющегося легендарным ВИА «Синяя птица» (далее в возражении приведены подробные сведения, в том числе исторические, о создании в 1975 г. в г. Самаре (г. Куйбышев) ансамбля «Синяя птица» братьями Робертом и Михаилом Болотными). В результате деятельности ансамбля (приведены сведения с 1975 по 1985 г.г.) название ВИА «Синяя птица» у людей стало прочно ассоциироваться с услугами по организации культурно-просветительной, в том числе концертной деятельности и услугами вокально-инструментального ансамбля (Р. Болотный, С. Дроздов, А. Комаров, В. Барков, В. Преображенский, Ю. Банковский, Е. Войнов, С. Лазарева, Д. Галицкий). Были созданы такие хиты, как «Осенний этюд», «Островок», «Моя любовь жива», «Город любви» и т.д.;

- с 1998 г. начинается возрождение ансамбля, а в 2000 г. для организации концертов ВИА «Синяя птица» создается лицо, подавшее возражение, учредителями которого стали члены первого коллектива С. Дроздов и А. Комаров. С 2003 г. ансамбль провел более 270 выступлений по всей России, имеет большое количество благодарностей;

- таким образом, с 70-х годов прошлого века обозначение «Синяя птица» широко известно потребителю в качестве названия ВИА, созданного в г. Куйбышеве братьями Болотными с широко известным потребителю репертуаром и определенным коллективом музыкантов;

- правообладатель оспариваемого знака, зарегистрированный в г. Саратов, не имеет никакого отношения к прославленному ансамблю. Исходя из известности и длительной истории ВИА «Синяя птица», очевидно, что правообладатель знал о существовании ансамбля, и, не имея отношения к нему, в целях введения потребителей в заблуждение начал прилагать усилия к препятствованию деятельности лица, подавшего возражение (рассылка писем об отмене мероприятий, подача рапортов в правоохранительные органы и т.д.);

- кроме того, факт введения в заблуждение потребителей подтверждается тем, что на сайте syzrantoday.ru при размещении статьи о концерте группы правообладателя были использованы фотографии мероприятия лица, подавшего возражение;

- правообладатель оспариваемого знака использует его только для достижения следующих целей: введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги; получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности в нарушении законодательства РФ, требований добропорядочности, разумности, справедливости; осуществление действий, порочащих репутацию и имя лица, подавшего возражение;

- действия правообладателя по приобретению исключительного права на оспариваемый знак являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

В обоснование приведенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из толковых словарей [1];
- распечатки заключений коллегий [2];
- материалы делопроизводства по заявке № 2009713409 [3];
- дискография, список песен, копии обложек альбомов ВИА «Синяя птица» [4];
- копия отчета в РАО [5];
- копии грамот и дипломов [6];
- копии трудовых книжек А. Комарова, В. Баркова, В. Преображенского, Ю. Банковского, Е. Войнова, Р. Болотного [7];
- копии договоров об организации концертной деятельности [8];
- сведения о лице, подавшем возражение, его устав, сведения об ООО «Русская Филармония - Самара» [9];
- материалы по приему на работу Болотного Р.А. [10];
- материалы переписки с Болотным М.А. [11];
- копии писем Ю. Банковского, Е. Войнова, Р. Болотного, Д. Галицкого, С. Лазаревой, В. Преображенского [12];
- копии договоров за 2003-2016 г.г. [13];
- копии листов книги учета доходов и расходов [14];
- копия муниципального контракта, 2008 г. [15];
- копии актов за 2008-2012, 2014, 2016 г.г. [16];

- копия листов с репертуаром ВИА «Синяя птица» [17];
- копии благодарственных писем [18];
- копии писем М. Левянта, И. Дроздовой [19];
- сведения о правообладателе и копия его письма [20];
- сведения о sinyaptitsa.org и распечатка этого сайта [21];
- копии Протоколов осмотра доказательств [22];
- копии материалов претензий правообладателя в адрес контрагентов лица, подавшего возражение, а также требования о блокировке домена лица, подавшего возражение [23].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 600422 полностью.

Правообладатель знака по свидетельству № 600422, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения и уведомленный о дате заседания коллегии, отзыва по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий, состоявшихся 21.06.2017 и 27.07.2017, отсутствовал.

От лица, подавшего возражение, 27.07.2017 были представлены распечатки из сети Интернет [24].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.05.2013) приоритета оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату приоритета, 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-24). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленных знаков [1, 2] и осуществляет деятельность в области организации и обеспечения концертной и культурно просветительной деятельности коллектива под наименованием «СИНЯЯ ПТИЦА», т.е. услуг, относящихся к услугам 41 класса МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 600422 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый знак обслуживания «**СИНЯЯ ПТИЦА**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ: «услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей».



Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным и выполнен строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Изобразительный элемент знака представляет собой стилизованное изображение птицы на фоне круга. Правовая охрана предоставлена знаку, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация культурно-просветительных мероприятий».

Противопоставленный знак «**СИНЯЯ ПТИЦА**» [2] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных [1, 2] знаков показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку или единственного элемента фонетически и семантически тождественные элементы «СИНЯЯ ПТИЦА/Синяя птица» («синяя птица» - 1) подвижная певчая птица (семейство дроздовые), 2) син. счастье, птица счастья, <http://dic.academic.ru/>).

Сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита (русского), что графически сближает знаки. При этом следует отметить, что оспариваемый и противопоставленный знак [2] визуальнo практически тождественны, а стилизация шрифта в знаке [1] и наличие в нем изобразительного элемента, графически воспроизводящего словесный элемент, приводят к выводу о том, что различия не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Таким образом, коллегия считает, что сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается услуг, в отношении которых действуют права сопоставляемых знаков, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемого знака предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ: «услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей». Противопоставленный знак [1] действует в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация культурно-просветительных мероприятий». Знак [2] действует в отношении широкого перечня услуг 41 класса МКТУ, относящихся к области досуга, развлечений и зрелищных мероприятий и учреждений, а также к взаимосвязанным с ними услугам по обеспечению и организации данных мероприятий. В частности, имеются такие услуги, как: организация культурно-просветительных мероприятий; бронирование билетов на спектакли; информация по

вопросам отдыха; клубы культурно-просветительные; мюзик-холлы; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация конкурсов развлекательных; прокат декораций для шоу-программ; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат театральных декораций; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев и т.д.

В соответствии с Большим толковым словарём русского языка (Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2003 [1], с.534) «мероприятие» – это организованное действие или совокупность действий, направленных на осуществление определённой цели. «Культурно-просветительный» - относящийся к распространению культуры, просвещения ([1], с.480). «Услуга», в частности, - работа, выполняемая для удовлетворения чьих-либо нужд, потребностей, при обслуживании кого-либо ([1], с.1399).

С учётом смысловых значений слов «услуга», «культурно-просветительный» и «мероприятие», услуги «организация культурно-просветительных мероприятий» противопоставленных товарных знаков и «услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей» перечня оспариваемого знака являются однородными, поскольку тесно связаны друг с другом: культурно-просветительные мероприятия зачастую предполагают услуги артистов, ансамблей и оркестров. Сравнимые услуги предназначены для широкого круга потребителей.

Таким образом, перечисленные услуги 41 класса МКТУ сопоставляемых знаков являются либо идентичными (услуги оркестров), либо однородными, поскольку относятся к тем же самым видам услуг (досуг, отдых, развлечение, зрелищные мероприятия и их организация и обеспечение), имеют те же условия оказания (развлекательные и зрелищные учреждения) и круг потребителей (лица, желающие получить культурную программу).

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 41 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый

знак «**СИНЯЯ ПТИЦА**»

и противопоставленные знаки «



»,

«**СИНЯЯ ПТИЦА**» [1, 2] являются сходными до степени смешения в

отношении однородных товаров и услуг. В связи с этим довод лица, подавшего возражение, о несоответствии знака по свидетельству № 600422 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, осуществляющим хозяйственную деятельность до даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ оспариваемого знака « **СИНЯЯ ПТИЦА** » показал, что он воспроизводит название вокально-инструментального ансамбля, созданного в 70-х г.г. прошлого столетия, начавшего деятельность в 1975 году в г. Куйбышеве (г. Самара) и существовавшего как концертирующий состав до 1991 года.

Согласно представленным сторонами документам [1-25] в первый состав музыкального коллектива «Синяя птица» вошли: Михаил Болотный, Роберт Болотный, Борис Белоцерковский, Сергей Дроздов, Женя Завьялова, Юрий Метелкин, Юрий Янин. В конце 1975 г. выходит долгожданная пластинка ВИА «Синяя птица» с «Кленом», а 22 февраля 1976г. в г. Тольятти состоялся первый афишный концерт коллектива, который и определил день его рождения.

В 1978 году ВИА «Синяя птица» стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В этом же году ансамбль гастролировал на БАМе. В 1979 году ВИА принимал участие в Фестивале «Банска Быстрица» (Чехия), а также стал лауреатом международного конкурса «Братиславская лира». В 1980 году «Синяя птица» принимала участие в конкурсе «Ален Мак» (Болгария), а также в культурной программе «Олимпиада 80». Летом 1985 года - участие в XII - ом Международном Фестивале молодежи и студентов в г. Москве. В 1986 году «Синяя птица» принимала участие в Фестивале «Рок в борьбе за мир», проходящем в г. Соколово (Чехия). В 1987 году ВИА принимал участие в Фестивале Советско-Индийской дружбы. В 1989 году ВИА «Синяя птица» гастролировал на Кубе. В

1991 году – гастроль в США, по возвращении из которых концертный коллектив распался.

За указанный период помимо перечисленных участников в состав группы входили: Д. Галицкий, Ю. Банковский, В. Варвалюк, И. Доценко, С. Лазарева, Л. Панин, Э. Дейнеко, С. Левкин, В. Преображенский, Е. Войнов, А. Комаров и др.

С 1999 г. начинается возрождение ансамбля и в феврале 2000 года с согласия и одобрения основателя группы Роберта Болотного создается новый коллектив ВИА "Синяя птица" в составе: Сергея Дроздова, Александра Комарова, Алексея Комарова, Ольги Максимовой и Евгения Руденко. К коллективу присоединяются Валентин Барков и Александр Дроздов. В мае 2000 года Сергеем Дроздовым, Александром и Алексеем Комаровыми, Сергеем Сорокиным для обеспечения развития эстрадной музыкальной культуры учреждается лицо, подавшее возражение. В феврале 2017 года Самарский городской общественный фонд «Программа поддержки творчества ВИА «Синяя птица» принимает на работу в должности продюсера Р. Болотного.

Таким образом, согласно представленным документам деятельность в области развлечений с использованием обозначения «СИНЯЯ ПТИЦА», ведется, по меньшей мере, с 2000 года. В результате данной деятельности обозначение приобрело узнаваемость на рынке развлекательных услуг и зрелищных мероприятий задолго до даты приоритета оспариваемого знака обслуживания (17.05.2013), при этом название «СИНЯЯ ПТИЦА» прочно ассоциируется с городом Самарой.

Следует подчеркнуть, что правообладателем не представлен отзыв по мотивам возражения, т.е. не представлено материалов, которые могли бы свидетельствовать о возникновении ассоциаций обозначения «СИНЯЯ ПТИЦА» с деятельностью ООО «Продюсерский центр «СИНЯЯ ПТИЦА», г. Саратов.

Деятельность на рынке развлекательных услуг и зрелищных мероприятий может быть соотнесена с услугами 41 класса МКТУ. Правовая охрана оспариваемого знака действует в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: «услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей». Однородность указанных услуг с деятельностью в области развлечений и зрелищных мероприятий проанализирована выше.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия считает, что известность ансамбля «СИНЯЯ ПТИЦА», г. Самара, позволяет сделать вывод о том, что при

использовании оспариваемого знака « **СИНЯЯ ПТИЦА** » в качестве средства маркировки услуг в области досуга, развлечений и зрелищных мероприятий иным лицом существует высокая вероятность возникновения у среднего российского потребителя представления о том, что они оказываются известным ВИА или имеют к нему непосредственное отношение, следовательно, есть основания полагать, что оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов в части «...недобросовестной конкуренции...» следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака обслуживания может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации с последующим обращением в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с возражением, предусмотренным абзацем 2 пункта 3 статьи 1513 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2017, признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 600422 недействительным полностью.