

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 ППС), рассмотрела возражение от 24.02.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Костюком Дмитрием Дмитриевичем и ООО «Виа Гра», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503793, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012710821 с приоритетом от 06.04.2012 зарегистрирован 15.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №503793 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Виа Гра», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 25.02.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №503793 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Индивидуальный предприниматель Костюк Дмитрий Дмитриевич является правообладателем товарного знака «Виа Гра» по свидетельству №215632, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, также

Костюк Дмитрий Дмитриевич является директором и продюсером популярной группы «ВИА Гра»;

- между ИП Костюком Д.Д. и ООО «Виа Гра» подписан и подан на регистрацию договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в полном объеме в связи с внесением товарного знака «Виа Гра» по свидетельству №215632 в уставной капитал ООО «Виа Гра» на основании решения ИП Костюка Д.Д. как его единственного участника;

- товарный знак по свидетельству №215632, принадлежащий Костюку Д.Д., является тождественным оспариваемому товарному знаку по свидетельству №503793, поскольку сравниваемые знаки состоят только из словесного элемента «Виа Гра», то есть фонетическое, семантическое и графическое тождество сравниваемых знаков, очевидно;

- услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №503793, являются однородными услугам 41 класса, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №215632, поскольку данные услуги относятся к одной и той же сфере деятельности: к концертной и эстрадной деятельности, шоу бизнесу, т.е. деятельности, которая развлекает потребителей, доставляет им удовольствие; круг оказания услуг один и тот же - это одна и та же целевая аудитория потребителей, слушающих поп-музыку и посещающих одни и те же концерты; круг потребителей сравниваемых услуг один и тот же, услуги не однократно пересекаются при прохождении от стадии производства (выпуск диска, проведение концерта) до конечного потребителя.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копию свидетельства №503793;
2. Копию свидетельства № 215632;
3. Сведения из сети Интернет о новом составе группы "ВИА Гра";
4. Уведомление о поступлении заявления на регистрацию договора отчуждения товарного знака;
5. Решение Арбитражного суда г. Москвы, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, Постановление Суда по интеллектуальным правам;

6. Уведомление о поступлении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением предпринимательской деятельности физического лица;

7. Копии страниц Большого Толкового словаря русского языка, изд. Норинт, 2004;

8. Сведения из Интернет энциклопедии - Википедия.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503793 полностью.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №215632 была досрочно прекращена полностью 05.12.2013, а государственная регистрация товарного знака «Виа Гра» по свидетельству №503793 была произведена 15.01.2014, то есть уже после полного прекращения правовой охраны товарного знака «Виа Гра» по свидетельству №215632, а значит - тогда, когда товарный знак «Виа Гра» по свидетельству №215632 уже не относился к «товарным знакам других лиц, охраняемым в Российской Федерации»;

- по официальным сведениям из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания, правообладателем товарного знака по свидетельству №215632 является «Костюк Дмитрий Дмитриевич, 62700, Украина, Харьковская обл., Харьковский р-н, с. Циркуны, МЖК «Интернационалист», д. 39, кв. 63»;

- в возражении не приведено никаких доказательств того, что «Заявитель - Индивидуальный предприниматель Костюк Дмитрий Дмитриевич», адрес которого указан в Возражении как: «01054, Украина, г. Киев, ул. Тургеневская, дом 37/41, квартира 32» является в то же время: правообладателем товарного знака по свидетельству №215632, имеющим совершенно другой адрес, который указан в прилагаемых к возражению сведениях из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания;

- в возражении нет никаких доказательств того, что, указанный как «Заявитель», некий «Индивидуальный предприниматель Костюк Дмитрий Дмитриевич» является в то же время указанным далее в Возражении «Костюком Дмитрием Дмитриевичем»,

который, как указано в возражении, «является директором и продюсером популярной группы «ВИА Гра», ...»;

- в возражении также нет никаких доказательств того, что к товарному знаку «Виа Гра» по свидетельству №215632 имеет отношение, сообщенное в возражении: «Между ИП Костюком Д. Д. и ООО «Виа Гра» подписан и подан на регистрацию договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в полном объеме в связи с внесением товарного знака «Виа Гра» по свидетельству №215632 в уставной капитал ООО Виа Гра» на основании решения ИП Костюка Д.Д. как его единственного участника»;

- в возражении нет доказательств и обоснований того, как заинтересованность лиц, подавших возражение, может следовать из содержащегося в возражении предположения, «что использование оспариваемого товарного знака может вызвать смешение услуг на рынке»;

- Государственной регистрационной службой Украины произведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности правообладателя товарного знака «Виа Гра» по свидетельству № 215632, которая прекращена в связи с завершением процедуры банкротства, произведенной по инициативе самого ИП Костюка Д.Д. При таких обстоятельствах, какое-либо «восстановление статуса», «приобретение установленного законом статуса», правопреемство, переход права, либо иные действия, направленные на приобретение либо иное распоряжение незаконно скрытым от кредиторов имуществом ликвидированного банкрота, так и не погасившего все требования кредиторов, включая и имущественное исключительное право на товарный знак «Виа Гра» по свидетельству №215632, кроме прекращения этого права, невозможны, так как являются либо явным правонарушением либо преступлением.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

К отзыву были приложены следующие материалы:

9. Справка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по состоянию на 18.02.2013 (на украинском языке с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) - копия на шести листах (с оборотом) в одном экземпляре;

10. Определение от 19.12.2012 по делу № Б-19/197-09 Хозяйственного суда Харьковской области (на украинском языке с нотариально удостоверенным переводом на русский язык) - копия на семи листах (с оборотом) в одном экземпляре;

11. Заявление о предоставлении материалов дела для ознакомления от 24.04.2014 исх. № 24/04/14-01 (без приложений) - копия на одном листе (с оборотом) в одном экземпляре;

12. Результаты поиска в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей - на двух листах (с оборотом) в одном экземпляре;

13. Сведения по товарному знаку «Виа Гра» свидетельство №215632;

14. Выписка из ЕГРЮЛ от 30.05.2014 за №18762980;

15. Постановление Окружного административного суда города Киева от 18.04.2014 по делу №826/2487/14;

16. Определение Киевского апелляционного административного суда от 29.05.2014 по делу №826/2487/14.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №503793 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак «Виа Гра» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Виа Гра» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и графически тождественные словесные элементы «Виа Гра»/«Виа Гра».

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что в смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что, сопоставляемые обозначения являются тождественными.

Относительно однородности услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к культурно-просветительным мероприятиям, соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №503793 является тождественным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №215632.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было выявлено, что на дату (11.12.2013) принятия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710821 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №215632 была прекращена досрочно в связи с неиспользованием знака на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2013 по делу №А40-165818/12, о чем имеется соответствующая запись в Госреестре.

Впоследствии, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2013 по делу №А40-165818/12, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №215632, отменено на основании постановления Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2014.

Тем не менее, правовая охрана товарного знака по свидетельству №215632 была прекращена досрочно полностью на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя от 23.06.2014.

С учетом изложенного выше, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №503793.