

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.10.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 269364, поданное Анатолием Викторовичем Мешаевым, город Троицк, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**Лейся, Песня !**» с приоритетом от 09.01.2003 по заявке № 2003700289 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.07.2004 за № 269364. Товарный знак зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя Филаткина Александра Анатольевича, Москва, 109341, ул. Братиславская, 27, к.2, кв.29 (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 269364 зарегистрировано словесное обозначение «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 25.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

В возражении указано, что регистрация спорного товарного знака произведена с нарушением прав лица, подавшего возражение, как одного из исполнителей вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» Кемеровской государственной филармонии Министерства культуры РСФСР при том, что потребитель ассоциирует обозначение «Лейся, песня» с исполнителями ВИА «Лейся, песня», а не с Филаткиным А.А.. Ввиду изложенного оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №269364, обосновывается тем, что предоставление правовой охраны на товарный знак «Лейся, Песня!» позволило правообладателю препятствовать лицу, подавшему возражение (Мешаеву А.В.), в осуществлении и реализации, принадлежащих ему смежных прав на исполнение композиций ВИА «Лейся, песня!».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- (1) Выписка из трудовой книжки Мешаева А.В.;
- (2) Изображения пластинки с песнями и их перечнем;

- (3) Справка Кемеровской филармонии;
- (4) Конверты виниловых пластинок ВИА «Лейся, песня!»;
- (5) Архивные фотографии;
- (6) Справка М.З. Шуфутинского от 24.07.2015 г.;
- (7) Справка звукозаписывающей фирмы «Мелодия»;
- (8) Архивная справка от 24.02.2016 г. № 973-т;
- (9) Справка от 01.07.2016 г. № 2495-ИДК от И.Д. Кобзона;
- (10) Справка от 26.05.2016 г. от В.Г. Добрынина;
- (11) Справка от 26.10.2012 г. от Н.В. Расторгуева;
- (12) Заявления в органы прокуратуры: в Генпрокуратуру РФ от 14.12.2015;

заявление в Прокуратуру Архангельской области от 17.07.2017; Запрос проверки Прокуратура Москвы от 23.10.2017; Заявление в прокуратуру г. Киров реклама концерта и ответ из прокуратуры г. Киров.

(13) Запрос сведений ОЭБиПК «Котласский»; постановление ОМВД «Котласский» от 18.10.2018;

(14) Заявление МВД по Челябинской обл от 04.04.2018;

(15) Претензионные и уведомительные письма: Заявление ИП Филаткина А.А. в ГКД Шаболтай П.М.; Угрозы в адрес артистов ВИА «Лейся, песня»; Уведомление ГКД от 13.03.2019; претензия в ГКД от ИП Филаткина А.А. 2019 год; отзыв на заявление ИП Филаткина от 20.03.2019; Уведомления в адрес Красножён Е.Г. ДК «Москвич»; предупреждение в ДК «Москвич»; Претензия в ресторан «ВОСХОД» от 31.12.2019;

(16) Ответ из Минкультуры от 20.10.2017;

(17) Запреты аккаунтов в соцсетях.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 28.01.2020 представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель также работал артистом в ВИА «Лейся, песня» Кемеровской государственной филармонии Министерства культуры РСФСР и со второй половины 1990-х годов является руководителем ВИА «Лейся, песня», а Мешаев А.В. не являлся обладателем каких-либо исключительных прав на песни и название

вышеуказанного творческого коллектива, ему принадлежат только смежные права на записи их исполнений (голоса и тромбона) в составе фонограмм, записанных ВИА «Лейся, песня» в период его работы в филармонии.

В отзыве правообладателем также отмечено, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, правообладатель оспаривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в связи с тем, что он не имеет статуса индивидуального предпринимателя, следовательно, не имеет возможности в силу положений действующего законодательства обладать товарным знаком, либо коммерческим обозначением. Права Мешаева А.В. как физического лица существованием прав на оспариваемый товарный знак нарушенными не являются.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем приложены следующие документы в копиях:

- (18) Справка Филаткина А.А. из Кемеровской филармонии, удостоверение артиста ВИА «Лейся Песня»; трудовая книжка;
- (19) Справка из Кемеровской филармонии о составе артистов ВИА «Лейся, песня» с 1973 по 1986 годы;
- (20) Свидетельство о регистрации правообладателя в качестве индивидуального предпринимателя;
- (21) Решение Люблинского районного суда;
- (22) Апелляционное определение Мосгорсуда;
- (23) Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга;
- (24) Заключение профессора Гаврилова Э.П.;
- (25) Справка ВОИС;
- (26) Решение коллегии Палаты по патентным спорам по товарному знаку №269364.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.01.2003) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1 – 11) следует, что Мешаев А.В. в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака действительно работал артистом-исполнителем в ВИА «Лейся, песня» Кемеровской государственной филармонии Министерства культуры РСФСР (1), и с его участием осуществлена запись с песнями данного творческого коллектива, выпущенная Всесоюзной фирмой грампластинок «Мелодия» Министерства культуры СССР (6,7, 10). Указанное позволяет признать наличие у лица, подавшего возражение, смежных прав в отношении фонограмм и, следовательно, прав как физического лица, на указание себя в качестве бывшего артиста ВИА «Лейся, песня» и одного из исполнителей указанных фонограмм. Представленное постановление ОМВД «Котласский» об отказе в возбуждении уголовного дела (13), в отношении Мешаева А.В., вынесенное по факту проведения проверки по

заявлению Филаткина А.А. об обнаружении признаков преступления, связанного с использованием оспариваемого товарного знака, позволяет признать Мешаева А.В. заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «**Лейся, Песня !**» по свидетельству № 269364 с приоритетом от 09.01.2003 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «Лейся, Песня !». Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он содержит словесный элемент «Лейся, песня», воспроизводящий название вокально-инструментального ансамбля Кемеровской государственной филармонии Министерства культуры РСФСР с периодом существования с 1974 по 1986 годы (19), в котором лицо, подавшее возражение – Мишаев А.В., был исполнителем-тромбонистом в период с 01.07.1978 по 14.08.1978 и с 15.08.1978 по 06.02.1981 г. (1).

Однако, коллегия отмечает, что правообладатель оспариваемого товарного знака – А.А. Филаткин также являлся артистом ВИА «Лейся, песня» в период с 12.03.1987 по 18.12.1989 года (18).

Таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, являлись артистами ансамбля «Лейся, песня» в разные периоды его существования.

Вместе с тем в 1989 году ВИА «Лейся, песня» был расформирован приказом Кемеровской государственной филармонии Министерства культуры РСФСР, после чего продолжил свою деятельность без государственной поддержки.

В материалах второго тома дела (страница 97) представлена справка «Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина» от 17.11.2011 о том, что группа «Цветы» совместно с коллективом «Лейся, песня!» под руководством Александра Филаткина выступала с концертными программами в период с 2001 по 2008 годы.

Коллегия усмотрела из представленных документов, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака (09.01.2003) услуги под обозначением «Лейся, песня!» оказывались Филаткиным А.А. при отсутствии аналогичных

сведений относительно Мешаева А.В., что не могло вызвать у потребителей несоответствующее действительности представление о лице, оказывающем услуги, как об этом заявлено в возражении.

В виду изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, является необоснованным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется исключительно с тем составом исполнителей ансамбля «Лейся, песня», трудом которых осуществлена запись фонограмм исполнений на фирме «Мелодия», следует отметить, что обоснований таких ассоциаций потребителя в материалы дела не представлено. Состав ансамбля, в том числе исполнителей, постоянно менялся, ни лицо, подавшее возражение, ни правообладатель не были постоянными членами ансамбля.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление об услуге и лице, которое ее оказывает, способное повлиять на решение потребителя. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

В связи с этим для установления наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услугу, необходимо установление того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя. Таким образом, для вывода о введении потребителей в заблуждение требуется не только наличие доказательств введения услуг со сходным обозначением иным лицом в гражданский оборот, но и возникновения и сохранения

у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугой, оказываемой с использованием соответствующего товарного знака, и оказывающим ее лицом.

Вышеуказанные документы (4 – 11), а именно, фотографии, конверты виниловых пластинок, справки (9-11) об участии Мешаева А.В. в коллективе ансамбля в период 1978-1981 годы, и исполнении песен, написанных для коллектива ВИА «Лейся, песня», а также об участии Мешаева А.В. в культурных мероприятиях в качестве артиста ВИА «Лейся, песня» (10) никак не свидетельствуют о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение воспринималось потребителями как средство индивидуализации товаров и услуг лица, подавшего возражение.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы никак не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и услугах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров и услуг в гражданский оборот на территории Российской Федерации и позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их выпуска, реализации, затрат на рекламу именно этих определенных товаров и услуг, территорию их распространения и т.п. При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 269364.