

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 25.12.2019, поданное Государственным учреждением «Белорусский государственный ансамбль «Песняры», г. Минск, Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ПЕСНЯРЫ**» по заявке №2003718140 с приоритетом от 19.09.2003 зарегистрирован 24.11.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №259213 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нетбикс», 220053, г. Минск, ул. Орловская, 40 а (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 33, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 25.12.2019 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сведены к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем общеизвестного товарного знака «ПЕСНЯРЫ» по свидетельству №92, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- все товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, корреспондируют услугам, в отношении которых признан общеизвестным противопоставляемый товарный знак; так, товары 09 класса МКТУ представляют собой необходимое оборудование для проведения концертов и шоу-программ; товары 16 класса МКТУ представляют собой печатную продукцию, необходимую для организации и проведения концерта, услуги 35 и 38 классов МКТУ также неразрывно связаны с развлекательной деятельностью. Услуги по распространению информации в средствах массовой информации неизбежно будут ассоциироваться у потребителей с общеизвестным товарным знаком «Песняры», поскольку являются взаимосвязанными, взаимодополняющими, взаимозависимыми и чаще всего оказываются совместно;

- противопоставляемый товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985, а товарный знак по свидетельству №259213 зарегистрирован и действует с 19.09.2003, следовательно, использование обозначения «ПЕСНЯРЫ» Обществом с ограниченной ответственностью «Нетбикс» является неправомерным, поскольку вызывает у потребителя смешение с лицом, подавшим возражение;

- поскольку при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака, правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, лицо, подавшее возражение, считает, что использование ООО «Нетбикс» обозначения «ПЕСНЯРЫ» для всех товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, будет вводить потребителя в заблуждение относительно правообладателя общеизвестного товарного знака и нанесет ущерб его репутации и законным интересам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 687415 полностью.

К возражению были приложены сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №259213, сведения об общеизвестном товарном знаке по свидетельству №92, распечатка Интернет-сайта Государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ».

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке о дате и месте рассмотрения возражения (идентификатор почтового отправления 12599344245727 – вручено адресату 16.06.2020), на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил. Коллегия рассмотрела поступившее 25.12.2019 возражение в его отсутствие, руководствуясь положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно котором неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленном о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 23.07.2020 «удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №259213 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, диски звукозаписи», товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки; календари», услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса», услуг 41 класса МКТУ «мюзик-холлы, дискотеки, сочинение музыки, услуги студий записи, информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация балов, в том числе организация досугов, организация конкурсов развлекательных, организация спектаклей (услуги импресарио), передачи развлекательные телевизионные, предоставление оборудования для караоке, представления театрализованные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат декораций для шоу -программ,

радиопередачи развлекательные, развлечения, составление программ встреч (развлечение), услуги оркестров, услуги по написанию сценариев, видеосъемка, фотографирование».

Не согласившись с этим решением, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 23.07.2020. Решением Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2021 года по делу № СИП- 914/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 23 июля 2021 года, которым удовлетворено частично возражение Государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» от 25 декабря 2019 года против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПЕСНЯРЫ» по свидетельству № 259213. При этом Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть вышеуказанное возражение. Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2021 г. по делу № СИП- 914/2020, Роспатент подал кассационную жалобу. В результате их рассмотрения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2021 по делу № СИП- 914/2020 было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Указанное постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2021 по делу № СИП- 914/2020 устраняет основание для повторного рассмотрения по существу возражения, поступившего 25.12.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 259213.

Поскольку решение Роспатента от 23.07.2020 является действующим, то возражение Государственного учреждения "Белорусский государственный ансамбль "Песняры" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 259213 в настоящее время повторного рассмотрения не требует.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 25.12.2019, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259213.