

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поданное 10.04.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561278, поданное Воленко Владимором Евгеньевичем (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Словесный товарный знак «**БОЖЬЯ КОРОВКА**» по заявке №2014737073 с приоритетом от 05.11.2014 зарегистрирован 31.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №561278 в отношении товаров и услуг 20, 25, 26, 28, 35, 39, 41, 43, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Ибатуллина А.В., 450059, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с/с Николаевский, с. Нурлино, ул. Комсомольская, 2 (далее - правообладатель). Срок действия правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278 продлен до 05.11.2034.

Согласно доводам поступившего возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561278 противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №561278 нарушает авторское право Воленко В.Е.

на название музыкального коллектива и способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, осуществляющего деятельность под таким обозначением.

Лицо, подавшее возражение, обосновывая свою позицию, сообщает, что является композитором, аранжировщиком и основателем популярной и известной музыкальной группы под псевдонимом «Божья коровка», ведущей деятельность момента основания с весны 1988 года. Кроме того, лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке №2024722999, которая была подана 04.03.2024 с целью регистрации в качестве товарного знака обозначения «Божья коровка».

В возражении приводятся сведения, которые, по мнению Воленко В.Е., свидетельствуют об узнаваемости группы «Божья коровка» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278.

С учетом уточнения к возражению, поступившему на заседании коллегии 10.02.2025, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561278 недействительным частично в отношении товаров 41 класса МКТУ *«развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дублирование; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат звукозаписей; радиопередачи развлекательные; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение];*

услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; шоу-программы».

Доводы лица, подавшего возражение, сопровождаются следующими поступившими в дело 03.07.2024, 05.09.2024, 07.10.2024, 24.10.2024 документами (в копиях):

(1) Сведения о поданной заявки №2024722999 на регистрацию товарного знака «Божья коровка» на имя Воленко В.Е.;

(2) Сведения из средств массовой информации о группе «Божья коровка»:

(2.1) Журнал «Радиус города», выпуск за декабрь 2008 г., тираж 50000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-27875 от 12.04.2007);

(2.2) Журнал «Мужской взгляд», выпуск №11 за ноябрь 2001 г., тираж 60000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-5301 от 11.09.2000);

(2.3) Журнал «Сплетники и Сплетницы», выпуск №6 за июль 2001 г., тираж 50000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №1-50141 от 01.06.2001);

(2.4) Журнал «КТО!», выпуск №17 за сентябрь 2001 г., тираж 130000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-5508 от 10.10.2000);

(2.5) Онлайн-журнал «Московский комсомолец», выпуск за 24 декабря 2000г.;

(2.6) Онлайн-журнал «КМ.RU», выпуск за 24 марта 2008 г. (свидетельство о регистрации ПИ №77-17313 от 02.02.2004);

(2.7) Газета «Наука и здоровье», выпуск №10 за июль 2008 г., тираж 500000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-18378 от 27.09.2004);

(2.8) Журнал «TV парад», выпуск №47 за 19-25 ноября 2001 г., тираж 160000 экземпляров (свидетельство о регистрации №016653);

(2.9) Журнал «TV парад», выпуск №31 за 30 июля - 05 августа 2001 г., тираж 160000 экземпляров (свидетельство о регистрации №016653);

(2.10) Газета «Семья», выпуск №33 за август 2001 г., тираж 90000 экземпляров;

(2.11) Газета «Вечерняя Москва», выпуск за 21 декабря 2000 г., тираж 300000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-1660 от 10.02.2000);

(2.12) Газета «Мир ТВ и кино», выпуск №22 за 28 мая - 3 июня, тираж 175000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-24438 от 22.05.2006);

(2.13) Журнал «Любимец», выпуск №9 за сентябрь 2001 г., тираж 120000 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-3755 от 20.06.2000);

(2.14) Журнал «МК бульвар», выпуск №33 за 10-16 августа 2009 г., тираж 305000 экземпляров (свидетельство о регистрации №016120 от 20.05.1997);

(2.15) Газета «Родная», выпуск №21 за ноябрь 2008 г., тираж 217804 экземпляров (свидетельство о регистрации ПИ №77-15735 от 26.06.2003);

(3) Фотографии кассет и CD-дисков выпущенных альбомов группы «Божья коровка»:

(3.1) Альбом «Гранитный камушек», 1995 г.;

(3.2) Альбом «Улети на небо», 1996 г.;

(3.3) Альбом «Приподнятое настроение», 1997;

(3.4) Альбом «Моя королевишна», 1997 г.;

(3.5) Альбом «Встреча с любимой женщиной», 1998 г.;

(3.6) Альбом «Другая жизнь», 2000 г.;

(3.7) Альбом «Рожденный свыше», 2005 г.;

(3.8) Альбом «Крылышки за спиной», 2007 г.;

(4) Дипломы и благодарности:

(4.1) Благодарность от командования, Военного Совета Московского округа внутренних войск МВД России (24 марта 2002 г.);

(4.2) Благодарность благотворительного фонда «Надежда по всему миру» (15 мая 2003 г.);

(4.3) Диплом Мэрии Москвы, Правительство Москвы, комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города, совет предпринимателей при мэре и правительстве Москвы (2004 г.);

(4.4) Благодарность от Управления делами Президента Российской Федерации (18 мая 2007 г.);

(4.5) Сертификат от Правительства Ярославской области департамента культуры Ярославской области;

(4.6) Благодарность от благотворительного фонда «Надежда по всему миру»;

(4.7) Благодарность от Начальника управления воспитательной работы Пограничной службы ФСБ России (12 июля 2010 г.);

(4.8) Диплом от Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда» (26 декабря 2006 г.) и фотография кубка;

(4.9) Благодарность от благотворительного фонда «Надежда по всему миру» (2005 г.);

(4.10) Благодарственное письмо от Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве (2014 г.);

(4.11) Диплом зрительских симпатий от Продюсерского центра «КнязевЪ»;

(4.12) Благодарственное письмо от Московской городской Думы (2017 г.);

(5) Сведения из Реестра произведений российских правообладателей Российского Авторского общества на песню «Гранитный камушек»;

(6) Распечатка из поисковой сети Яндекс по запросу «божья коровка воленко»;

(7) Распечатка с портала «Яндекс. Музыка» по песне «Гранитный камушек с альбома «Божья коровка», 1995 г.;

(8) Распечатка с портала «Apple Music» по песне «Гранитный камушек с альбома «Божья коровка», 1995 г.;

(9) Статьи «Божья коровка (группа)», «Воленко, Владимир Евгеньевич» и «Гранитный камушек» из Энциклопедии Википедия;

(10) Распечатки с сайта «Союз Рекордс» со сведениями об альбоме «Гранитный камушек» 1995 г. группы «Божья коровка»;

(11) Распечатка с официального Фан-клуба певицы Натали с интервью от 1998 года с упоминанием Воленко В.Е. и группы «Божья коровка»;

(12) Распечатки с сайта «PEOPLETALK» со статьей «Лучшие хиты 90-х: часть первая» от 13.02.2015 с упоминанием песни «Гранитный камушек с альбома «Божья коровка»;

(13) Договоры:

(13.1) Договор №04/596-Р от 04.05.1996, зарегистрированный между Firmой «Гелакс» под торговой маркой «студия Монолит» и Воленко В.Е., являющимся руководителем группы «Божья коровка», на воспроизведение произведений с приложением;

(13.2) Договор №1 от 12.01.1997, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и клавишником группы «Божья коровка» Слатиным Р.В.;

(13.3) Договор №4 от 12.01.1997, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и певицей группы «Божья коровка» Попович И.Р.;

(13.4) Договор №3 от 12.12.1997, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и гитаристом группы «Божья коровка» Чернышевым А.С.;

(13.5) Договор №5 от 20.01.1997, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и директором группы «Божья коровка» Шухман И.В.;

(13.6) Договор №1 от 21.07.1999, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Орловым В.Г.;

(13.7) Договоры №2 - №4 от 10.08.1999, зарегистрированные между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Хрулевой Я.В.;

(13.8) Договор №5 от 24.08.1999, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Гусевым А.В.;

(13.9) Договор №6 от 20.09.2000, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Ружницким А.Ю.;

(13.10) Договор №7 от 02.10.2000, зарегистрированный между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Азбель Л.И.;

(13.11) Договоры №8 от 02.10.2000, зарегистрированные между автором-исполнителем, выступающим под товарной маркой «Божья коровка» Воленко А.Е., и автором (композитора, автора текста) Аникиным В.В.;

(13.12) Договор №А-429-2000 от 27.10.2000, зарегистрированный между Некоммерческим партнерством «Независимое Агентство Авторских Прав» и Воленко В.Е., на управление имущественными правами на произведения, с приложением;

(13.13) Авторский договор №АД-57-99 от 04.02.1999, зарегистрированный между ЗАО «Издательство «Лига Прав» и Воленко В.Е., с приложением;

(13.14) Договор о передаче неисключительных прав на использование фонограммы от 20.08.2002, зарегистрированный между ООО «Юнайтэд Мьзик» и Воленко А.Е.;

(13.15) Договор №129/08-С о передаче прав от 24.08.2005, зарегистрированный между ООО «Граммофон мьюзик» и Воленко В.Е., являющимся руководителем группы «Божья коровка», с приложением;

(13.16) Договор №16 от 09.02.2004 о передачи неисключительных авторских прав, зарегистрированный между ООО «Грандс Рекордс» и Воленко А.Е., с приложением;

(13.17) Договор о передаче неисключительных авторских и смежных прав от 14.11.2003, зарегистрированный между ООО «Издательство Джем» и Воленко А.Е., с приложением;

(13.18) Договор от 27.05.2003 на передачу неисключительных авторских права на фонограммы, зарегистрированный между Музыкальным ансамблем «Божья коровка» в лице Воленко В.Е. и ООО «Христианский Музыкальный Центр «Слово жизни»;

(13.19) Договор №01.10.5 о передаче авторских и смежных прав от 02.11.2004, зарегистрированный между Воленко В.Е. и ЗАО «Вадро-Диск», с приложением;

(13.20) Договор №111107 о передаче неисключительных авторских и смежных прав на произведения, заключенный между Культурно-просветительского Фонда «Новое Христианское Творчество» и Воленко В.Е., с приложением;

(13.21) Договор о передаче неисключительных прав от 20.07.2004, заключенный между ООО «Юнайтэд Мьюзик Груп» и Воленко В.Е., с приложением;

(13.22) Договор №ЦПС-01-0111104 о передаче смежных прав от 01.11.2004, заключенный между ООО «Центрпромсервис» и Воленко В.Е. (гр. «Божья Коровка»), с приложением;

(13.23) Договор №СН о передаче исключительных смежных прав на использование Фонограмм от 27.08.2007, заключенный между Воленко В.Е. и Коневым С.В.;

(13.24) Договор №05-10/00 от 09.10.2000, зарегистрированный между ООО «Гранд Рекордс» и Воленко В.Е., являющимся руководителем группы «Божья коровка», с приложением;

(13.25) Договор от 07.12.2006, заключенный между исполнителем группы «Божья коровка» в лице Вленко В.Е. и ООО «Христианский Музыкальный Центр «Слово жизни»;

(13.26) Договор о передаче неисключительных прав на использование фонограммы от 20.08.2000, заключенный между ООО «Артстарз Студия СОЮЗ» и Группой «Божья коровка» в лице Воленко В.Е.;

(13.27) Договор №576/11/08 о передаче полномочий по управлению правами Исполнителя (изготовителя фонограмм) от 17.11.2008, зарегистрированный между Некоммерческим Партнерством «Российское общество по управлению правами исполнителей» и Воленко В.Е., творческий псевдоним группы «Божья коровка»;

(13.28) Договор о передаче прав на использование произведений от 22.06.2007, заключенный между Воленко В.Е. (руководитель музыкального ансамбля «Божья коровка») и Азбель Л.И., с приложением;

(13.29) Договор о передаче прав на использование произведение от 22.03.2007, заключенный между Воленко В.Е. (руководитель музыкального ансамбля «Божья коровка») и Ермашкевич С.А.;

(13.30) Договор №315 от 11.05.2007 по размещению рекламы при проведении концерта группы «Божья коровка», состоявшемся 31.05.2007 в концертном зале «Мир», заключенный между ЗАО «ЮМОР ФМ» и ООО «СТРОУН», с приложением;

(13.31) Договор комиссии №5 от 13.04.2007 на рекламу, заключенный между группы «Божья коровка» в лице Воленко В.Е. и ООО РА «JCLife», с приложением;

(13.32) Договор от 03.04.2008 для участия в театрализованных шоу, заключенный между Воленко В.Е. (авто-исполнитель и руководитель музыкального проекта «Божья коровка») и Сысковым С.В.;

(14) Фотографии рекламы «Божья коровка» на улицах Москвы в 2008 году.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278 был надлежащим образом уведомлен о поступившем возражении по адресам, приведенным в Госреестре. Рассмотрение возражения несколько раз откладывалось, а уведомления о новой дате, времени и места его рассмотрения 15.07.2024, 11.09.2024, 10.10.2024, 16.12.2024. При этом коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя. Соответственно отзывом правообладателя по мотивам поступившего возражения коллегия не располагает.

Между тем, в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В этой связи заседание коллегии было проведено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей лица, его подавшего, коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (05.11.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Согласно положениям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму, или производному от них обозначению, портрету или

факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах. 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; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Из материалов возражения усматривается, что Воленко В.Е. осуществляет творческую деятельность в составе музыкальной группы «Божья коровка», созданной ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278, т.е. считает себя обладателем «старшего» права на обозначение «Божья коровка». Также Воленко В.Е. выступает в качестве заявителя по заявке №2024722999, которая была подана 04.03.2024 с целью регистрации товарного знака «Божья коровка» в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТ (приложение (1)).

Учитывая наличие спора об исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности со спорным словесным элементом «Божья коровка», а также имеющаяся, по мнению лица, подавшего возражение, угроза введения потребителей в заблуждение при восприятии при восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Воленко В.Е. в оспаривании предоставления правовой охраны данного средства индивидуализации.

Вместе с тем по существу доводов возражения необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**БОЖЬЯ КОРОВКА**» по свидетельству №561278 с приоритетом от 05.11.2014 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Предоставление правовой охраны товарного знака оспаривается в отношении услуг 41 класса МКТУ *«развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дублирование; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат*

звукозаписей; радиопередачи развлекательные; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; шоу-программы».

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №561278 произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 9 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Исходя из положений пункта 1 статьи 19 Кодекса, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно пункту 4 статьи 19 Кодекса приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других формах.

По смыслу указанных выше норм права использование конкретного псевдонима другим лицом в предпринимательской деятельности является правомерным при соблюдении двух условий: получения согласия на использование этого псевдонима, а также непричинение вреда носителю имени другим использующим это имя лицом.

К именам и псевдонимам для исполнителей произведений приравняются и наименования музыкальных коллективов, как в настоящее время прямо указано в подпункта 3 пункте 1 статьи 1315 Кодекса.

Поэтому в случае, если правовая охрана товарного знака оспаривается в связи с использованием в нем названия известного в Российской Федерации на дату

подачи заявки музыкального коллектива без согласия его участников, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку может быть признано недействительным по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В данном споре Воленко В.Е. указывает на то, что является композитором-аранжировщиком и руководителем музыкального коллектива «Божья коровка», время основания которого, исходя из доводов возражения и общедоступных сведений сети Интернет, например, из энциклопедии Википедия (приложение (9)), относится к 1988 году.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №561278 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержит в своем составе словесный элемент «БОЖЬЯ КОРОВКА», который тождественен названию музыкального коллектива, участником которого является лицо, подавшее возражение.

При этом материалы настоящего дела не содержат документа, в котором было бы выражено безотзывное и бессрочное согласие Воленко В.Е. на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278.

Необходимо отметить, что деятельность музыкальной группы «Божья коровка» соотносится с услугами 41 класса МКТУ *«развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дублирование; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат звукозаписей; радиопередачи*

развлекательные; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; шоу-программы» оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278, являющимися культурно-массовыми мероприятиями.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения позволяют говорить о приобретении известности группы «Божья коровка» для российского потребителя к моменту подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278.

Так, в материалах возражения представлены многочисленные статьи о группе «Божья коровка», опубликованные до даты приоритета оспариваемого товарного в средствах массовой информации (приложение (2)).

Также лицом, подавшим возражение, прилагаются фотографии альбомов группы, которые выпускались на различных носителях информации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278 (приложение (3)).

При этом согласно онлайн-изданию «PEOPLETALK» (приложение (12)), песня «Гранитный камушек» музыкального коллектива «Божья коровка» с одноименного альбома 1995 года (приложения (3.1), (5), (7) – (10)) признана одним из лучших хитов 90-х годов.

В материалах возражения представлены договоры (приложение (13)), заключенные Воленко В.Е. в качестве руководителя группы «Божья коровка» с третьими лицами на публичное воспроизведение произведений данного музыкального коллектива. К договору, заключенному со студией Монолит в 1996, приложены сведения о рекламе музыкального коллектива «Божья коровка» в телевизионных эфирах, справка о продажах альбома (приложение (13.1)). Также имеются сведения о размещении рекламы группы «Божья коровка» в рамках договора комиссии, заключенного Воленко В.Е. с ООО РА «JCLife» (приложение (13.31)). Помимо этого, лицом, подавшим возражение, приобщены к делу

фотографии билбордов с рекламой «Божья коровка», размещенной в 2008 году в Москве (приложение (14)).

В исследуемый период времени группа «Божья коровка» принимала участие в публично-массовых мероприятиях, в том числе, и с благотворительной целью, за что неоднократно удостоивалась благодарностями и дипломами от различных инстанций (приложение (4)).

Таким образом, принимая во внимание всю совокупность приведенных выше материалов, коллегия пришла к выводу о наличии определенной степени известности группы «Божья коровка» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278. При этом из положений подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не усматривается необходимость заинтересованному лицу доказывать широкую известность принадлежащего ему имени или псевдониму.

Соответственно, установленные выше обстоятельства позволяют признать доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278 требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса для указанных услуг 41 класса МКТУ обоснованными.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет соответствия товарного знака по свидетельству №561278 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, изложенной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В данном случае было установлено тождество оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278 с названием музыкальной группы «Божья коровка», фактическая деятельность и известность этого коллектива до даты подачи спорного обозначения на регистрацию.

Однако установленное выше тождество сопоставляемых объектов интеллектуальной собственности, а также сведения о деятельности группы «Божья коровка» в области шоу-бизнеса, при отсутствии данных о наличии у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между спорным обозначением и вышеприведенными услугами 41 класса МКТУ на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №561278 сами по себе не являются основанием для вывода о его способности ввести потребителя в заблуждения относительно изготовителя этих услуг.

Таким образом, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в свете всего вышеизложенного усматривается вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №561278 была произведена с нарушением подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, а, значит, имеются основания для удовлетворения поступившего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №561278 недействительным частично в отношении товаров 41 класса МКТУ

«развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; академии [обучение]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дискотеки; дублирование; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат звукозаписей; радиопередачи развлекательные; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; услуги диск-жокеев; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; шоу-программы».