

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 29.12.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401829, поданное по поручению Некоммерческого партнерства «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», Москва и Скачкова Сергея Ростиславовича (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008730135/50 с приоритетом от 19.09.2008 зарегистрирован 19.02.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №401829 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Ординар ТВ», 197023, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, 42, литер А, оф. 429 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Земляне», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2011 выражено мнение о том, что регистрация №401829 товарного знака

произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 8 и 9 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1252 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- рок-группа «Земляне» сформировалась осенью 1969 года и уже в октябре 1972 года стала одной из популярных групп Ленинграда; начиная с 23.01.2006 группа состоит в штате Некоммерческого партнерства «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ»;

- фирменное наименование Некоммерческого партнерства «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ» содержит слово «ЗЕМЛЯНЕ»;

- Некоммерческому партнерству «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ» принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения «ЗЕМЛЯНЕ» в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия, т.к. на протяжении ряда лет это обозначение использовалось им на вывесках, бланках, в объявлениях, рекламе, на афишах для индивидуализации его услуг;

- благодаря деятельности рок-группы «ЗЕМЛЯНЕ», обозначение «ЗЕМЛЯНЕ» получило широкую известность в России и, вследствие этого, стало коммерческим обозначением;

- проведенный социологический опрос «Определение известности российскому потребителю рок-группы «ЗЕМЛЯНЕ» показал, что на вопрос «С какой организацией Вы ассоциируете рок-группу «ЗЕМЛЯНЕ» более 60% респондентов назвали Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ»; большинство респондентов (80%) хорошо знают группу «ЗЕМЛЯНЕ», причем 85% из них знают ее более 5 лет, а 40% - более 30 лет; подавляющее большинство респондентов (98%) связывают группу «ЗЕМЛЯНЕ» с Сергеем Скачковым;

- период наибольшей популярности рок-группы «ЗЕМЛЯНЕ» начался в 1980-х годах, «голосом группы» был Сергей Скачков, т.к. именно он впервые спел и поет до настоящего времени такие хиты группы как «Трава у дома»,

«Каскадеры», «Прости земля», «Поверь в мечту», «Космодром», «Маленький кораблик» и др.;

- пластинки и диски группы «ЗЕМЛЯНЕ» многотысячными тиражами издаются с конца 70-х годов по настоящее время, бессменным и узнаваемым лицом на которых является «голос группы» Скачков С.Р., логотип группы «ЗЕМЛЯНЕ» постоянно присутствовал на обложках дисков и пластинок, на ее афишах;

- песня группы «Трава у дома» стала гимном российских космонавтов, в связи с тридцатилетием группы в 2009 году центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина группе «ЗЕМЛЯНЕ» под управлением Скачкова С.Р. было вручено поздравительное письмо с пожеланием коллективу дальнейших творческих успехов, кроме того, в связи с пятидесятилетием полета в космос Ю.А. Гагарина Сергей Скачков 12.04.2011 был приглашен в Центр управления полетами для участия в поздравлениях экипажу космонавтов, находящихся на орбите, где исполнял песню «Трава у дома», что было показано в эфире Первого канала и освещалось в прессе;

- коллектив группы «ЗЕМЛЯНЕ» и лично Скачков С.Р. были награждены правительственными и общественными наградами, благодарственными письмами, грамотами в связи с профессиональной деятельностью в рок-группе «ЗЕМЛЯНЕ»;

- несмотря на известность рок-группы «ЗЕМЛЯНЕ», состоящей в штате Некоммерческого Партнерства «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», товарный знак по свидетельству №401829 был зарегистрирован на имя ООО «Продюсерский центр «Ординар ТВ» в отношении товаров и услуг, связанных с деятельностью вокально-инструментальных ансамблей;

- ООО «Продюсерский центр «Ординар ТВ» (генеральный директор и единственный учредитель – Киселев В.В.) в 2007 году сформировало рок-группу из молодых исполнителей (состав которой меняется), которая начала выступать под именем «ЗЕМЛЯНЕ» с репертуаром и в исполнительской

манере известной рок-группы «ЗЕМЛЯНЕ», используя фрагменты фонограмм известной рок-группы, ее выступления транслировались по центральным каналам телевидения и сопровождалась рекламными кампаниями;

- генеральный директор и единственный учредитель ООО «Продюсерский центр «Ординар ТВ» Киселев В.В., бывший участник группы «ЗЕМЛЯНЕ», уволенный из нее в 1988 году, препятствует группе «ЗЕМЛЯНЕ» в ее концертной деятельности;

- в социологическом опросе «Определение известности российскому потребителю рок-группы «ЗЕМЛЯНЕ» на вопрос о цели создания новых «ЗЕМЛЯН» 98% респондентов ответили – «с целью введения в заблуждение слушателей относительно «истинных» «ЗЕМЛЯН», привлекая их именем давно известной рок-группы;

- известные исполнители советской и российской культуры подписали обращения, в которых выразили свое мнение относительно недобросовестной деятельности новоявленной группы «ЗЕМЛЯНЕ»;

- товарный знак по свидетельству №401829 состоит из словесной части «ЗЕМЛЯНЕ», которая является фонетически и семантически тождественной одновременно коммерческому обозначению и части фирменного наименования ИП «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», кроме того, коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, графически тождественно оспариваемому товарному знаку, а также является объектом авторских прав, и исключительное право на него принадлежит ИП «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401829 недействительным в отношении части товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, а именно, в отношении:

09 класс МКТУ – магнитные носители информации, диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски (аудио-

видео); носители звукозаписи; носители информации оптические; пленки для звукозаписи; публикации электронные (загружаемые);

41 класс МКТУ – развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий; дискотеки; клубы развлекательные; мюзикхоллы; организация досугов; сочинение музыки; услуги оркестров; шоу-программы.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Копия устава Некоммерческого партнерства «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», 2006 г. и штатное расписание [1];
- Отчет ЗАО «Техноконсалт» по вопросу «Определение известности российскому потребителю рок-группы «Земляне» [2];
- Распечатка из сети Интернет трансляции телемоста (с участием С.Р. Скачкова) с космонавтами от 24.03.2011 в связи с 50-летием полета первого космонавта [3];
- Копии публикацией в СМИ информации о группе «Земляне» [4];
- Копии обложек дисков и пластинок группы «Земляне» [5];
- Копии наград и благодарностей, врученных С.Р. Скачкову [6];
- Копия приказа № 368 от 05.10.1988 по Татарской Государственной филармонии им. Г. Тукая об увольнении артиста ВИА «Земляне» Киселева В.В. [7];
- Копии претензионных писем ООО «Продюсерский центр «Ординар ТВ» [8];
- Копии обращений известных лиц в защиту группы «Земляне» [9];
- Копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО ««Продюсерский центр «Ординар ТВ» [10].

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в качестве дополнения к возражению на заседании коллегии представлены:

- Оригинал карманного календаря группы «Земляне» за 2005 г. и копия пригласительного флаера в клуб «Манхэттен Экспресс» от 24.01.1996 [11];

- Копии концертных, лицензионных и авторских договоров [12];
- Копия свидетельства об авторских правах на эмблему «Земляне» [13];
- Газета «Общество и экология» №3(92)/2009 с обращением к Д.А. Медведеву [14];

- Копия заявления Скачкова С.Р. к Председателю Президиума Общественной комиссии по вопросам увековечивания имен граждан, наименований населенных пунктов и субъектов РФ от 18.05.2008 [15];

- Копия письма Генерального директора ОАО «Московское выставочно-конгрессное агентство» к директору группы «Земляне», касающееся выступления группы в праздничном концерте [16];

- Фотография Скачкова С.Р. с президентом РФ Медведевым Д.А. от 21.01.2012, г. Сочи, Красная Поляна [17].

Необходимо отметить, что согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Представленные материалы [11] - [17] не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения возражения от 29.12.2011.

Представители правообладателя товарного знака по свидетельству №401829, ознакомленные в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения в письменном виде не представили, однако, в устной форме на заседании коллегии высказали свои доводы в защиту регистрации оспариваемого товарного знака, а также представили следующие документы:

- Копию обращения Преснякова В.П. [18];

- Копии афиш группы «Земляне» [19].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.09.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Согласно положению пункта 3 (1) 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с положениями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату

подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

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.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается:

В отношении фирменного наименования – запрет на его использование в определенных видах деятельности;

В отношении коммерческого обозначения – запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне черного квадрата словесный элемент «ЗЕМЛЯНЕ», выполненный оригинальным шрифтом русского алфавита. Первая и последняя буквы в слове «ЗЕМЛЯНЕ» являются заглавными и выполнены идентично в зеркальном отображении. Буква «Л» в середине слова выполнена в виде секторного выреза в круге. Круг пересечен двумя параллельными линиями, соединяющимися с начальной и конечной буквами в слове «ЗЕМЛЯНЕ». Остальные буквы словесной части размещены между указанными параллельными линиями в пределах круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В поданном возражении указывается, что слово «ЗЕМЛЯНЕ» оспариваемого товарного знака воспроизводят фирменное наименование лица, подавшего возражение и его коммерческое обозначение. Как следует из пункта 1 статьи 1473 Кодекса, право на фирменное наименование имеет только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Принимая во внимание то, что Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ» согласно его уставным документам [1] является некоммерческой организацией, довод лица, подавшего возражение, о нарушении его исключительных прав в отношении фирменного наименования, является необоснованным. Тот же вывод правомерен и в отношении другого лица, подавшего возражение, - Скачкова С.Р., который не является юридическим лицом.

Что касается коммерческого обозначения, то в соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в

соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Необходимо отметить, что Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ» в соответствии с положениями пункта 2.3 Устава [1] вправе осуществлять деятельность, которую можно соотнести с услугами 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в частности, деятельность по организации концертов. Вместе с тем лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих о том, что данная услуга предоставляется каким-либо торговым, промышленным или иным предприятием «ЗЕМЛЯНЕ», принадлежащим лицу, подавшему возражение. Рок-группа «ЗЕМЛЯНЕ», находящаяся в штате Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», таковым предприятием не является. Кроме того, необходимо отметить, что слово «ЗЕМЛЯНЕ», присутствующее в наименовании Некоммерческого партнерства «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ» является средством индивидуализации юридического лица, а не его предприятия.

Принимая во внимание изложенное, отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №401829 положениям пункта 8 статьи 1483 кодекса.

В отношении доводов о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №401829 противоречит требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса необходимо указать следующее.

Лицо, подавшее возражение (Скачков С.Р.), на основании авторского свидетельства [13] считает себя обладателем авторского права на оригинальное написание обозначения «ЗЕМЛЯНЕ», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Согласно авторскому свидетельству данное

графическое произведение было создано 24.01.1996. В то же время в материалах судебного дела №А40-25703/09-93-290, касающегося более раннего спора между ООО «Продюсерский центр «Ординар ТВ» и Некоммерческим партнерством «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», имеется копия нотариально заверенного заявления Борисова С.А., согласно которому он является автором обозначения «ЗЕМЛЯНЕ», тождественного товарному знаку по свидетельству №401829. Кроме того, в указанном заявлении отмечается, что единственным правомочным владельцем права на использование обозначения «ЗЕМЛЯНЕ» с момента его создания (с 1982 г.) является Киселев В.В., по заказу которого была выполнена данная графическая работа, т.е. генеральный директор и единственный учредитель ООО «Продюсерский центр «Ординар ТВ».

Все вышеизложенное свидетельствует о наличии спора между разными лицами относительно авторских прав. Вместе с тем, рассмотрение споров об авторстве не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что обозначение «ЗЕМЛЯНЕ» ассоциируется со Скачковым С.Р. и Некоммерческим партнерством «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», и, как следствие, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, подтверждением чего служат представленные социологический опрос, материалы СМИ, награды и благодарности, мнения известных лиц и т.д., необходимо отметить следующее.

Представленный лицом, подавшим возражение, социологический отчет [2] проводился среди респондентов из 10 российских городов, общее количество респондентов составило 1000 человек. Принимая во внимание то, что правовая охрана оспариваемого товарного знака действует на всей территории Российской Федерации, результаты полученной выборки не являются достаточными для вывода о ее репрезентативности. Кроме того, результаты, полученные в ходе проведенного исследования, свидетельствуют о

наличии определенной известности рок-группы «ЗЕМЛЯНЕ» у части населения, однако, из них не следует то, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг. Необходимо отметить, что из анкеты, приложенной к исследованию, усматривается, что варианты ответа на задаваемые вопросы являются наводящими для опрашиваемых респондентов. Так, в частности, на вопрос «С какой организацией Вы ассоциируете рок-группу «ЗЕМЛЯНЕ» большее количество респондентов выбрало в качестве варианта ответа именно Некоммерческое партнерство «Центр детско-юношеского творчества «ЗЕМЛЯНЕ», поскольку наименование «ЗЕМЛЯНЕ» присутствует в названии только этой организации из представленных четырех возможных. Представляется также неубедительным вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение на основании полученных результатов опроса о том, что большинства респондентов связывает личность Скачкова с рок-группой «ЗЕМЛЯНЕ». Следует отметить, что, как правило, наиболее запоминающимся членом музыкального коллектива является именно солист, вместе с тем указанное еще не свидетельствует о том, что все права на название самой группы принадлежат именно ему. Также не свидетельствуют о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение многочисленные награды и благодарности [6], которыми был удостоен Скачков С.Р. за свои личные и профессиональные достижения.

Представленные лицом, подавшим возражение, письма [9] различных известных людей в защиту позиции лица, подавшего возражение, содержащие доводы о способности оспариваемого товарного знака «ЗЕМЛЯНЕ», зарегистрированного на имя ООО «Продюсерский центр Ординар ТВ», вводить потребителя в заблуждение, является частным мнением этих лиц. В свою очередь правообладатель также представил письмо от известного деятеля культуры [18], имеющего противоположную позицию по данному вопросу, и полагающим, что деятельность ВИА «ЗЕМЛЯНЕ» связана с именем Киселева В.В. и его компании – ООО «Продюсерский центр «Ординар ТВ».

Что касается представленных публикаций в средствах массовой информации [4] о деятельности группы «ЗЕМЛЯНЕ», то ряд публикаций содержит сведения о том, что непосредственное отношение к группе в качестве создателя, руководителя и автора многих песен имеет Киселев В.В. (см. газету «Юго-запад столицы» №7, июнь 1997 г.; журнал «Культура и Жизнь» №5, 1988; газета «Московский комсомолец» №293, 23.12.1988; газета «Комсомольская правда», 1987; газета «Смена» №225 (18775), 01.10.1987; газета «Челябинский комсомолец», 28.12.1985; журнал «кругозор» 37(220) июль 1982). Кроме того, в материалах заявки №2008730135/50, поступивших на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака, а также в материалах вышеупомянутого судебного дела №А40-25703/09-93-290 также содержатся публикации из газет и журналов (газета «Советская Россия» №105 (8546), пятница, 24 августа 1984 г.; газета «Вечерний Новосибирск» №202 (6587), пятница, 31 августа 1979 г.; газета «Брянский комсомолец» №65 (5404), пятница, 3 июня 1983 г.; газета «Молодая гвардия» №150 (8762), суббота, 6 августа 1983 г.; газета «Новгородский комсомолец» №40 (4114), вторник, 3 апреля 1984 г. и др.), а также обложки пластинок, свидетельствующие о том, что в качестве создателя и руководителя ВИА «ЗЕМЛЯНЕ» долгое время выступал Киселев В.В.

В связи с изложенным, не представляется возможным сделать однозначный вывод об ассоциировании оспариваемого товарного знака только с лицом, подавшим возражение, и как следствие о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №401829 положениям пунктов 3, 8, 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №401829.