Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

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 12.08.2013, поданное ООО «Ленуаж», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704417, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «GRAMMY'S» по заявке №2012704417 с приоритетом от 20.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров (услуг), поскольку воспринимается как название музыкальной премии «Grammy» Американской академии звукозаписи, учрежденной Ассоциацией звукозаписывающих компаний США 14.03.1958. «Grammy» является одной из самых престижных наград в современной музыкальной индустрии, которую можно сравнить с премией «Оскар» в

кинематографе. Кроме того, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя может быть воспринята как противоречащая общественным интересам.

Поскольку премия «Grammy» имеет всемирную известность, то применительно к заявителю использование названия данного обозначения расценивается как стремление воспользоваться чужой коммерческой репутацией.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.08.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- принимая во внимание фактическое использование спорного обозначения, заявитель ограничивает перечень заявленный товаров и услуг только услугами 43 класса МКТУ «рестораны»;

- отсутствуют основания полагать, что обозначение «GRAMMY'S» в отношении услуг ресторана вызывает у потребителя ассоциации с музыкальной премией «GRAMMY»;

- слово «GRAMMY» является сокращением от общеупотребимого слова «gramophone» (премия изначально называлась «Gramophone Award»), которое является лексической единицей и используется не только Американской академией звукозаписи, но и другими лицами, и не несет в себе никакого указания на лицо, оказывающее услуги;

- обозначение «GRAMMY» является международным товарным знаком (регистрация №908384), принадлежащим National Academy of Recording Arts & Sciences Inc. (US), охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ, что свидетельствует о том, что правообладатель ограничил круг своих интересов и не испрашивал охрану для услуг 43 класса МКТУ «рестораны»;

- несмотря на известность музыкальной премии «GRAMMY», ее название и соответствующий товарный знак не являются общеизвестными, нет объективных сведений о том, что российский потребитель владеет информацией о том, кто является организатором премии и владельцем товарного знака, а также нет данных о том, что

использование отличающегося обозначения «GRAMMY’S» в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны» ассоциируется не с заявителем, а иным лицом;

- даже если не подвергать сомнению факт известности музыкальной премии «GRAMMY», которую, как указано в заключении экспертизы, можно сравнить с премией «Oscar» в кинематографе, необходимо обратить внимание на регистрацию товарного знака «Oscar cafe» по свидетельству №318223;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может противоречить общественным интересам, поскольку интересы общества никаким образом не затрагиваются;

- ничем не подтверждено намерение заявителя использовать чужую коммерческую репутацию, тем более наличие ее у музыкальной премии и ее организаторов, поскольку подобные премии являются культурно-просветительными мероприятиями, и их организаторы не занимаются коммерческой деятельностью, в т.ч. ресторанной;

- заявитель использует заявленное обозначение в качестве названия действующего ресторана, и не получал претензий от потребителей и правообладателя товарного знака «GRAMMY».

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения только в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.02.2012) поступления заявки №2012704417 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя 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 пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Заявленное обозначение по заявке №2012704417 является словесным и представляет собой слово «GRAMMY’S», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Правовая охрана товарного знака с учетом доводов возражения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ «рестораны».

Анализ заявленного обозначения «GRAMMY’S» показал, что оно отсутствует в словарях иностранных языков в качестве лексической единицы.

Вместе с тем, заявленное обозначение «GRAMMY’S» воспроизводит название ежегодной музыкальной премии «GRAMMY» («ГРЭММИ») Американской академии звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences of the United States) (см. Энциклопедический словарь, 2009, http://dic.academic.ru,

http://wikipedia.org)/), одной из самых престижных премий в области музыкальных звукозаписей.

Приняв во внимание довод возражения об использовании заявителем обозначения «GRAMMY’S» в качестве названия действующего ресторана, коллегия палаты по патентным спорам изучила представленную в сети Интернет информацию об указанном ресторане. Так, на сайте заявителя www.grammy-s.ru опубликованы сведения о деятельности ресторана «GRAMMY’S», представляющего собой караоке-клуб. В частности, указано, что в караоке-клубе «GRAMMY’S» «…в окружении неповторимого звука «Meyer Sound» и профессионального концертного света не трудно испытать то, что выпадает лишь счастливым обладателям одной из самых престижных наград в современной музыкальной индустрии – GRAMMY».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам полагает, что при использовании заявителем в качестве индивидуализации ресторана или караоки-клуба названия широко-известной церемонии «GRAMMY» велика вероятность возникновения в сознании потребителя ложного представления о хозяйственной связи заявителя с Американской академией звукозаписи – устроителем ежегодных церемоний награждения музыкальной премией «GRAMMY», т.е. введения потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, необходимо отметить, что регистрация обозначения, воспроизводящего название известного во всем мире обозначения, права на которые принадлежат иному лицу, может быть расценена как противоречащая общественным интересам, поскольку использование в хозяйственном обороте этого обозначения дает заявителю необоснованные преимущества вследствие использования чужой репутации, что также обуславливает возможность недобросовестной конкуренции.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения и предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2012704417, как противоречащему требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.08.2013, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2013.