

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, рассмотрела возражение от 30.04.2013, поданное ООО Концертная организация Вокально-инструментальный ансамбль «Алые Маки», Россия и Касаткиным А.А., Россия (далее - лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 481763, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ГРУППА ВАДИМА ЗОРИНА «АЛЫЕ МАКИ» по заявке № 2012701053 с приоритетом от 19.01.2012 зарегистрирован 28.02.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 481763 на имя Зорина В.Е., Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.01.2022.

В поступившем 30.04.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лиц, подавших возражение, о том, что регистрация № 481763 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемый товарный знак «ГРУППА ВАДИМА ЗОРИНА «АЛЫЕ МАКИ» полностью входит фирменное наименование лица, подавшего возражение (ООО «Концертная организация Вокально-инструментальный ансамбль «Алые

Маки» (далее – ООО КО ВИА «Алые маки»)), что свидетельствует об их сходстве до степени смешения;

- право на фирменное наименование «АЛЫЕ МАКИ» у лица, подавшего возражение, возникло 16.02.2007, тогда как товарный знак «ГРУППА ВАДИМА ЗОРИНА «АЛЫЕ МАКИ» был подан на регистрацию только 19.01.2012;

- товары и услуги, перечисленные в регистрации оспариваемого товарного знака, совпадают с видами деятельности лица, подавшего возражение (деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; прочая зрелищно-развлекательная деятельность);

- лицо, подавшее возражение, с 2007 года непрерывно использует свое фирменное наименование для индивидуализации своего предприятия, рекламирует свои товары и услуги в сети Интернет на сайте www.alyemaki.ru с 19 декабря 2009 года. Администратором домена является Генеральный директор и одновременно его учредитель Мелик Андрей Сергеевич. Так же ООО КО ВИА «Алые маки» ведет широкую концертную деятельность по различным городам Российской Федерации, организывает концерты, обеспечивает афишами, входными билетами (флаерами) и другой печатной рекламной продукцией различные организации и концертные коллективы;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ВИА «КРАСНЫЕ МАКИ» - XXI» по свидетельству № 298721 зарегистрированного на имя Касаткина А.А. (1);

- сходство словесных элементов «АЛЫЕ МАКИ» и «КРАСНЫЕ МАКИ» фонетическое, визуальное и семантическое;

- следует отметить, что Роспатент дважды отказывал в регистрации обозначений «АЛЫЕ МАКИ» со ссылкой на товарный знак «КРАСНЫЕ МАКИ» по свидетельству № 298721 (см. заявки № 2007703107 и № 2008736898).

На основании изложенного лицами, подавшими возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 481763 в отношении всех товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии материалов договоров за 2007-2013 г.г. (на организацию и проведение концертов и концертных программ, на изготовление печатной продукции) [1];
- распечатка таблицы [2];
- копии налоговых, регистрационных и уставных документов, а также выписка из ЕГРЮЛ [3];
- копии справок о домене alyemaki.ru [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- печатная продукция (в том числе афиши) [6].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2013, лицами, подавшими возражение, было представлено дополнение к возражению, содержащее более подробный анализ несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 8 статьи 1483 Кодекса, а также представлены CD-диск и распечатки из сети Интернет [7].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 481763, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака является действующим и единственным художественным руководителем и основателем легендарной группы «Алые маки» (с 1976 г.). Группа «Алые маки» - это единственный коллектив, работавший с В.Высоцким. Данная группа никогда не прекращала свою творческую деятельность и все годы активно гастролировала;

- лицо, подавшее возражение, (А.С. Мелик) никогда в группе «Алые маки» не работал и не состоял, а также ни в каких других коллективах. Зарегистрировать организацию (ООО КО ВИА «Алые маки») мог любой человек с улицы, что не дает права называться действующим коллективом и артистом ансамбля «Алые маки»;

- совпадение слов «Алые маки» не дает основания игнорировать слова Концертная организация Вокально-инструментальный ансамбль и Группа Вадима Зорина;

- товарный знак может быть средством индивидуализации услуг артистов, но фирменное наименование не может индивидуализировать услуги артистов (ансамбль – это совокупность физических лиц и артистов). Поэтому А.С. Мелик не может использовать свое фирменное наименование для услуг артистов, но он все равно это делает, чем вводит зрителя и слушателя в заблуждение, нанося ущерб репутации правообладателя, что является актом недобросовестной конкуренции;

- услуга 41 класса МКТУ «шоу-программы» (шоу – яркое эстрадное представление) является результатом работы артиста, созданное им исполнение музыкальных, танцевальных и других произведений, а автором может быть только физическое лицо, но не организация, в связи с чем в отношении данной услуги фирменное наименование не может быть использовано (далее приведен подробный анализ значение понятия услуги «шоу-программы» во взаимосвязи с фирменным наименованием).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- календарь [8];
- копия справки Государственной филармонии Республики Северная Осетия-Алания [9].

Правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 481763.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.01.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил. 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями 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 наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «^{ГРУППА ВАДИМА ЗОРИНА}
«АЛЫЕ МАКИ»» является словесным и содержит и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слова «АЛЫЕ МАКИ» - в кавычках. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) «**ВИА "КРАСНЫЕ МАКИ" - XXI**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слова «КРАСНЫЕ МАКИ» - в кавычках. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Сопоставляемые знаки представляют собой словосочетания «ГРУППА ВАДИМА ЗОРИНА «АЛЫЕ МАКИ» и «ВИА «КРАСНЫЕ МАКИ» - XXI», состоящие из связанных друг с другом по смыслу слов.

Указанные элементы характеризуются различным количеством гласных и согласных букв/звуков, количеством слогов и различной длиной звукоряда, что обуславливает их различие по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сопоставляемые знаки следует признать близкими только за счет слов «МАКИ» и связанных с ними прилагательных «АЛЫЕ» и «КРАСНЫЕ». Однако, в сравниваемых товарных знаках присутствуют элементы «ГРУППА ВАДИМА ЗОРИНА» и «ВИА», «- XXI», что усиливает их фонетическое и семантическое различие.

Графическое различие обусловлено использованием различных букв при написании входящих в знаки слов. Также целесообразно отметить, что знаки отличаются и за счет характера композиционного исполнения составляющих их элементов (в две строки – в одну строку). В этой связи при восприятии сопоставляемых знаков формируется различное зрительное впечатление.

Таким образом, по всем трем критериям сходства сравниваемые знаки следует признать в целом несходными. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Изложенное свидетельствует о том, что основания для признания регистрации № 481763 оспариваемого товарного знака несоответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что по заявкам № 2007703107 и № 2008736898 было отказано в государственной регистрации товарных знаков со ссылкой на товарный знак (1), не может быть учтен, поскольку делопроизводство по каждому обозначению ведется самостоятельно, с учетом представленных в материалах конкретного дела документов. Кроме того, целесообразно обратить внимание, что оспариваемый товарный знак имеет существенные отличия от обозначений по заявкам № 2007703107 и № 2008736898.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализируемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «АЛЫЕ МАКИ», фонетически и семантически тождественный с частью фирменного наименования ООО КО ВИА «Алые маки», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по Московской области 07.12.2006 [3], т.е. до даты подачи товарного знака по свидетельству № 481763 (19.01.2012).

Учитывая, что у ООО КО ВИА «Алые маки» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него более ранних прав на данное средство индивидуализации.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и товарный знак, необходимо отметить следующее.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-7] показал, что ООО КО ВИА «Алые маки» специализируется в области организации и проведения различных концертных программ. Для осуществления данной деятельности лицо, подавшее возражение, заказывает различного рода печатную продукцию.

Так, например, согласно договору № 38 от 04.07.2011 ООО КО ВИА «Алые маки» (в лице А.С. Мелика) приняло на себя обязательства по организации 16.07.2011 в г. Мирный концерта, посвященного дню города, с выступлением московских артистов группы «Турбо Мода» и по обеспечению концерта афишами, рекламными буклетами. Согласно договору № 21 от 04.07.2011 приняты обязательства – организация праздника «Дня города» в г. Пушкино с выступлением ВИА «Алые Маки». Исполнение договоров подтверждается актами выполненных работ и сведениями по банковским платежам [1, 2].

Печатная продукция изготавливалась по договорам подряда (см., например, договор № 03/09ПА от 17.09.2010), согласно которым заказчику (ООО КО ВИА «Алые маки») передавались афиши и билеты (флаеры).

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, оказывает услуги, связанные с организацией и проведением концертов и однородных с ними услуг, а также заказывает печатную продукцию (афиши, билеты и однородные с ними товары).

Следует указать, что согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) шоу [англ. show представление, зрелище] – это 1. яркое эстрадное представление (Устроить шоу) 2. перен. неодобр. нечто показное, рассчитанное на шумный внешний эффект; шоу-бизнес, шоу-программы - сфера деятельности, связанная с организацией и проведением на коммерческой основе зрелищных представлений (эстрадных концертов, конкурсов красоты и т. п.). В узком смысле слова шоу-бизнесом называют исполнение музыкальных номеров, рассчитанных на массовую аудиторию.

Анализ перечня товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал, что однородными следует признать следующие товары и услуги:

16 класс МКТУ: афиши, плакаты, билеты, буклеты; вывески бумажные или картонные; календари; проспекты;

41 класс МКТУ: организация и проведение концертов; шоу-программы.

Осуществление деятельности в области данных товаров и услуг под фирменным наименованием «Алые маки» и их маркировка товарным знаком «АЛЫЕ МАКИ» обуславливают возникновение представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу, то есть свидетельствует об их однородности.

Необходимо отметить, что материалы [8-9], представленные правообладателем, не опровергают выводов коллегии палаты по патентным спорам.

Право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее возникновения права на товарный знак по свидетельству № 481763 у правообладателя. При этом коллегия палаты по патентным спорам исходила из следующего. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Что касается довода правообладателя о длительности и непрерывности его деятельности в качестве руководителя ВИА «Алые маки» и возникновении права на данное обозначение ранее фирменного наименования лица, подавшего возражение, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в доказательство данной позиции представлен только один документ (справка [9]), согласно которому в 1976 году В.Е. Зорин работал в Северо-Осетинской Государственной филармонии руководителем ВИА «Алые маки», который стал лауреатом фестиваля песни «Познать-77». Каких-либо материалов, которые подтверждали указанную информацию, а также свидетельствовали бы о дальнейшей деятельности группы

«Алые маки» под руководством В.Е. Зорина, не представлено. Календарь [8] датирован 2011 годом, что не может свидетельствовать о деятельности до 2006 года.

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 16 класса МКТУ: «афиши, плакаты, билеты, буклеты; вывески бумажные или картонные; календари; проспекты», и услуг 41 класса МКТУ: «организация и проведение концертов; шоу-программы».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что доводы правообладателя относительно деятельности лица, подавшего возражение, как вводящей в заблуждение потребителя и являющейся актом недобросовестной конкуренции, не относятся к компетенции палаты по патентным спорам, в связи с чем не могут быть учтены.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, а также услуги 41 класса МКТУ: «сочинение музыки», коллегия отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ, относящиеся к дискам звукозаписи, компакт-дискам и носителям информации оптическим, являются отдельными видами товаров и не могут быть признаны однородными печатной продукции, поскольку имеют различные назначение, условия производства и реализации, а также разный круг потребителей.

Услуга 41 класса МКТУ: «сочинение музыки» также не может быть признана однородной услугам по организации и проведению концертов и шоу-программам, поскольку представляет собой отдельный вид услуг, данные услуги имеют разные назначение, условия оказания и круг потребителей.

С материалами возражения не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о производстве или заказе лицом, подавшим возражение, товаров 09 класса МКТУ: «диски звукозаписи; компакт-диски (аудио-видео); носители информации оптические», а также об оказании услуги 41 класса МКТУ: «сочинение музыки». При этом целесообразно отметить, что представленный диск [7] не

содержит какого-либо упоминания о лице, подавшем возражение - ООО КО ВИА «Алые маки». Кроме того, на диске указано, что «проект является некоммерческим», что не позволяет сделать вывод о том, что данный диск являлся товаром.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для утверждения о возможности возникновения у потребителя каких-либо ассоциаций, связывающих обозначение «АЛЫЕ МАКИ» с какими-либо проанализированными выше товарами и лицом, подавшим возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.04.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 481763 в отношении услуг 16 класса МКТУ: «афиши, плакаты, билеты, буклеты; вывески бумажные или картонные; календари; проспекты», и услуг 41 класса МКТУ: «организация и проведение концертов; шоу-программы».