

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 28.02.2018 возражение индивидуального предпринимателя Красножена Е.Г., Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 269364, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 269364 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2004 по заявке № 2003700289 с приоритетом от 09.01.2003 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Филаткина А.А., Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 269364 было зарегистрировано словесное обозначение «Лейся, Песня!», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 28.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 и 9 статьи 1483 и подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака Ефименко В.П. и Мешаев А.В., бывшие артисты-исполнители ВИА «Лейся, песня» Кемеровской государственной филармонии Министерства культуры РСФСР, осуществляли свою творческую деятельность под обозначением, тождественным этому товарному знаку, и обладали

исключительными правами на песни этого творческого коллектива и его название, ввиду чего оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, воспроизводит использовавшееся ими соответствующее коммерческое обозначение и название соответствующего объекта авторского права, а также его правовая охрана подлежит досрочному прекращению в связи с регистрацией прекращения правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в период с 01.01.2005 по 13.07.2007.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов:

- выписки из трудовых книжек и справка о работе Ефименко В.П. и Мешаева А.В. в вышеуказанном творческом коллективе [1];
- изображения пластинки с песнями и их перечнем [2];
- письма Общества по коллективному управлению смежными правами Всероссийской организации интеллектуальной собственности с приложенными к ним списками фонограмм [3];
- рекламные плакаты и концертные афиши [4];
- справка об участии Ефименко В.П. в культурных мероприятиях в качестве артиста ВИА «Лейся, песня» [5];
- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о правообладателе [6].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 20.04.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель также работал артистом в ВИА «Лейся, песня» Кемеровской государственной филармонии Министерства культуры РСФСР и со второй половины 1990-х годов является руководителем ВИА «Лейся, песня», а упомянутые в возражении Ефименко В.П. и Мешаев А.В. не являются обладателями каких-либо исключительных прав на

песни и название вышеуказанного творческого коллектива, им принадлежат только смежные права на записи их исполнений (голоса и тромбона) в составе фонограмм, записанных ВИА «Лейся, песня» в период их работы в филармонии.

В отзыве правообладателем также отмечено, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, и о существовании какого-либо коммерческого обозначения, которое принадлежало бы Ефименко В.П. и Мешаеву А.В.

Кроме того, в данном отзыве указано на то, что правообладатель являлся и является индивидуальным предпринимателем, а в короткий период, когда его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена в связи с непредставлением сведений для прохождения формальной перерегистрации, никакое лицо не инициировало процедуру досрочного прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены документы, касающиеся творческой деятельности ВИА «Лейся, песня» и сведений о правообладателе [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.01.2003) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 абзацами 1 и 3 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 269364 с приоритетом от 09.01.2003 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «Лейся, Песня!». Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 6] следует, что Ефименко В.П. и Мешаев А.В. в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака действительно работали артистами-исполнителями в ВИА «Лейся, песня» Кемеровской государственной филармонии Министерства культуры РСФСР [1], и пластинка с песнями данного творческого коллектива была выпущена Всесоюзной фирмой грампластинок «Мелодия» Министерства культуры СССР [2].

Однако в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у лица, подавшего возражение, или у упомянутых в возражении артистов-исполнителей Ефименко В.П. и Мешаева А.В. исключительных прав на песни и название этого творческого коллектива и, следовательно, права распоряжаться ими.

Что касается представленных писем Общества по коллективному управлению смежными правами Всероссийской организации интеллектуальной собственности с приложенными к ним списками фонограмм [3], то следует отметить, что они подтверждают только то, что Ефименко В.П. и Мешаев А.В. являются обладателями смежных прав на получение вознаграждения за использование фонограмм и их сообщение в эфир или по кабелю, то есть касающихся всего лишь записей вокальных и инструментальных исполнений этими лицами в составе фонограмм, записанных ВИА «Лейся, песня» в соответствующий период их работы в филармонии, а вовсе не авторства на соответствующие песни и название творческого коллектива.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Вышеуказанные документы [1 – 3], а также рекламные плакаты и концертные афиши ансамбля [4] и справка об участии Ефименко В.П. в культурных мероприятиях в качестве артиста ВИА «Лейся, песня» [5] никак не свидетельствуют о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение воспринималось потребителями как средство индивидуализации товаров и услуг лица, подавшего возражение, или упомянутых им в возражении Ефименко В.П. и Мешаева А.В.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы никак не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета

оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и услугах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров и услуг в гражданский оборот на территории Российской Федерации и позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их выпуска, реализации, затрат на рекламу именно этих определенных товаров и услуг, территорию их распространения и т.п. При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Не имеется также и сведений, позволяющих прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, или упомянутых им в возражении Ефименко В.П. и Мешаева А.В. в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права на коммерческое обозначение, как средство индивидуализации того или иного конкретного предприятия.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Однако материалы [1 – 6] совсем не содержат в себе какие-либо правоустанавливающие документы (например, копии свидетельств о

государственной регистрации прав собственности на нежилые помещения или копии договоров аренды нежилых помещений) на определенный имущественный комплекс (объекты недвижимости), находившийся в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по тому или иному конкретному почтовому адресу и принадлежавший тому или иному конкретному лицу.

Исходя из этого обстоятельства, у коллегии не имеется никаких оснований для признания самого существования соответствующего коммерческого обозначения, как средства индивидуализации конкретного предприятия, то есть определенного имущественного комплекса, когда такой имущественный комплекс документально определен, собственно, никак не был.

К тому же, необходимо отметить и то, что подлежащий применению в соответствии с датой приоритета оспариваемого товарного знака вышеупомянутый Закон не содержит в себе каких-либо норм, устанавливающих в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака тождество или сходство оспариваемого товарного знака, собственно, с коммерческим обозначением, принадлежащим иному лицу.

Относительно довода возражения о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака подлежит досрочному прекращению в связи с регистрацией прекращения правообладателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в период с 01.01.2005 по 13.07.2007, следует отметить, что соответствующая процессуальная норма права, установленная подпунктом 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, предусматривает возможность подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, являющегося самостоятельным видом обращения, предусмотренным исключительно данной нормой права.

Таким образом, данный довод лица, подавшего возражения, не подлежит рассмотрению в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Вместе с тем, как было отмечено в возражении самим же лицом, подавшим возражение, правообладатель не обладал соответствующим статусом индивидуального предпринимателя лишь в период с 01.01.2005 по 13.07.2007.

Однако на дату подачи возражения и на дату его рассмотрения на заседании коллегии правообладатель, а именно Филаткин А.А., согласно документам [6], [7], собственно, являлся индивидуальным предпринимателем.

Кроме того, следует отметить и то, что материалы возражения не содержат в себе каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о наличии непосредственно у самого лица, подавшего возражение, а именно у индивидуального предпринимателя Красножена Е.Г., каких-либо нарушенных оспариваемой регистрацией товарного знака определенных субъективных прав и законных интересов, которые и обуславливали бы наличие у него соответствующей заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 269364.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы только заинтересованным лицом.

Поскольку в возражении в качестве лица, подавшего возражения, был указан, собственно, Красножен Е.Г., а вовсе не Ефименко В.П. или/и Мешаев А.В., упомянутые в доводах возражения, то в соответствии с указанной выше процессуальной нормой права надлежало обосновать наличие необходимой заинтересованности в подаче этого возражения именно у Красножена Е.Г.

Таким образом, поданное им возражение не соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.02.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 269364.