

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 02.06.2014, поданное Сенгером Игорем (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392975, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2007718616 с приоритетом от 21.06.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.11.2009 за №392975 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аттак Концерт», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «BAD BOYS BLUE» по свидетельству №392975 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.06.2014 выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №392975 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что:

- обозначение «BAD BOYS BLUE» тождественно названию известной музыкальной группы, которая была образована в 1984 году в немецком городе Кельне;

- первоначальный состав группы состоял из Эндрю Фредди Томаса, Тренора Оливера Тэйлора и Джона Эдварда МакИнерни. Основателем группы считался Эндрю Фредди Томас. На его имя в Германии был зарегистрирован товарный знак «Bad Boys Blue» с приоритетом от 2005 года;

- в период деятельности группы состав ее участников изменился, но до 2005 года в составе группы было два бессменных музыканта – Эндрю Фредди Томас и Джон Эдвард МакИнерни. Каждый участник группы, который в разное время работал в ее составе, внес свой вклад в творчество группы в целом. К таким участникам относятся Тревор Баннистер (период деятельности в группе 1989-1993), Мо Рассел в период деятельности в группе 1995-1999), Кевин МакКой (период деятельности в группе 2000-2003);

- композиции группы наполнены оригинальностью и неподражаемой экспрессией;

- песни группы пользовались и пользуются огромной популярностью. Оригинальный стиль и образы солистов группы «Bad Boys Blue» хорошо запоминаемы;

- группа «Bad Boys Blue» была хорошо известна и популярна в Советском Союзе и в России. У группы образовалась большая армия поклонников, что подтверждается многочисленными отзывами, имеющимися в сети Интернет, социальных группах;

- в 2005 году – через 21 год с даты основания группы, два бессменных участника группы Эндрю Томас и Джон Эдвард МакИнерни решили прекратить дальнейшее сотрудничество. В результате появилось две группы: «The Real Bad Boys bLUE» (из старого состава: Эндрю Томас, Кевин МакКой) и «Bad Boys Blue» (Джон Эдвард МакИнерни);

- лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация обозначения «Bad Boys Blue» на имя российской компании порождает в сознании потребителя представление об определенной группе исполнителей, а также месте происхождения музыкальной группы, которое не соответствует действительности;

- за более чем двадцатилетнюю деятельность группа «Bad Boys Blue» приобрела широкую известность в России, с названием группы потребитель ассоциирует определенных музыкантов, входящих в ее состав. Кроме того, название группы воспринимается потребителем через ассоциацию как географическое указание на место создания группы - Германия, Кельн;

- регистрация обозначения «Bad Boys Blue» на имя российской компании ООО «Аттак Концерт» в отношении однородных товаров и услуг расценивается лицом, подавшим возражение, как противоречащая общественным интересам, поскольку его использование в хозяйственном обороте обуславливает возможность недобросовестной конкуренции на российском рынке;

- основным видом деятельности ООО «Аттак Концерт» является организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений. Указанная компания позиционирует себя как концертное агентство, которое предоставляет различных артистов, исполнителей, групп для их участия в различных мероприятиях (свадьбы, праздники, корпоративы, дни рождения и т.д.). Исходя из количества предоставленных на сайте ООО «Аттак Концерт» артистов и исполнителей, можно сделать вывод, что такая деятельность осуществляется либо в рамках агентских отношений, либо в рамках договоров оказания услуг, заключаемых с артистами/исполнителями. Очевидно, что российская компания не может являться продюсером артистов/коллективов;

- по информации, размещенной на сайте указанной компании, ООО «Аттак Концерт» организует, в частности, и концерты бывшего участника группы Джона Эдварда МакИнерни. При этом ООО «Аттак Концерт» использует название известной группы «Bad Boys Blue», тем самым монополизировав на российском рынке использование этого названия. Подобные действия ограничивают деятельность других бывших (EX) участников группы «Bad Boys Blue» в России и странах СНГ (ООО «Аттак Концерт» также является правообладателем международной регистрации указанного обозначения);

- один из бывших участников группы - Кевин МакКой долгое время сотрудничал с основателем группы - Эндрю Томасом. Кевин МакКой входил в

состав группы «Bad Boys Blue», и после распада группы (2005 год) он, поддерживая основателя - Эндрю Томаса, работал с ним вместе в составе группы «The Real Bad Boys Blue». После смерти Эндрю Томаса (2009 год), Кевин МакКой продолжал и продолжает выступать в настоящее время, указывая, что он является бывшим солистом группы следующим образом: «Kevin McCoy ex BAD BOYS BLUE». Выступления Кевина МакКоя в России под таким названием «Kevin McCoy ex BAD BOYS BLUE» в настоящее время активно препятствует компания ООО «Аттак Концерт», оперируя наличием товарного знака. Подтверждением, помимо устных запретов, является претензия ООО «Аттак Концерт» к организаторам выступлений Кевина МакКоя в России;

- зарегистрировав название культовой музыкальной группы 80-90х годов в качестве товарного знака, у ООО «Аттак Концерт» появился мощный инструмент не только для привлечения зрителей (благодаря известности группы и ее участников) и получения прибыли, но и мощный инструмент для устранения конкурентов, каковыми являются бывшие участники оригинальной группы. Лицо, подавшее возражение, считает, что такие действия противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. По мнению лица, подавшего возражение, бывшие участники группы «Bad Boys Blue», работавшие в ее составе в период с 1984- 2005 годы, на законных основаниях вправе использовать такое название (путем указания на свое участие в группе) при осуществлении своей творческой деятельности;

- в соответствии со статьей. 10 bis Парижской конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представил следующие материалы:

1. Скриншоты страниц сайтов.
2. Обложка видеокассеты.
3. Выписка о деятельности компании ООО «Аттак Концерт» из ЕГРЮЛ.

4. Распечатка с сайта компании «Аттак Концерт» с информацией об «оригинальности» состава группы «Bad Boys Blue».

5. Копия претензии организаторам концерта в России Кевина МакКоя.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392975 полностью.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, никак не обосновало, почему именно оно обращается с заявленными требованиями, а также, ссылаясь на известную музыкальную группу «Bad Boys Blue», не обосновало своей связи с этой группой;

- ссылки на известность группы в России не подтверждают заинтересованности;

- при экспертизе обозначения по оспариваемой заявке поднимался вопрос об отношении заявителя и группы «Bad Boys Blue». Заявителем было представлено письмо-согласие от участника группы Джона МакИнерни на регистрацию товарного знака и на передачу прав на заявку;

- отсутствуют какие-либо основания говорить о ложности или возможном введении потребителей в заблуждение, а также о том, что регистрация товарного знака на имя правообладателя противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Заявка была подана добросовестно, регистрация товарного знака была произведена с согласия участников группы, о чем экспертиза Роспатента была своевременно уведомлена. Роспатентом в ходе регистрации была проведена проверка соответствия обозначения требованиям законодательства, включая проверку по основаниям, которые указаны в возражении, и лицом, подавшим заявку, были предоставлены все необходимые документы и сведения, которые подтверждают соответствие обозначения требованиям законодательства.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе решение Роспатента.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, представило письменное пояснение своей правовой позиции на отзыв правообладателя, в котором указало, что является заинтересованным лицом в подаче возражения, поскольку является продюсером и директором бывшего участника группы «Bad Boys Blue» Кевина Джоэла МакКоя.

Также лицо, подавшее возражение, дополняет свои доводы, указанные в возражении.

Относительно довода отзыва, о том, что при регистрации было представлено письмо –согласие на регистрацию участника группы «Bad Boys Blue» Джона Мак Инерни, лицо, подавшее возражение, указывает, что наличие письма-согласия не могло стать основанием для регистрации товарного знака на имя российской компании, поскольку такая регистрация способна вызвать введение потребителя в заблуждение.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

6. Копии электронных писем.
7. Копии договоров.
8. Копии контрактов.
9. Копию письма, подтверждающего то, что Игорь Сенгер является официальным представителем Кевина Джоэла МакКоя.
10. Копию бытового райдера Кевина Джоэла МакКоя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.06.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ,

введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) 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 пунктом 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям 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.

Оспариваемый товарный знак «BAD BOYS BLUE» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2014, подано господином Сенгером Игорем.

Лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «BAD BOYS BLUE» является ложным относительно исполнителей и месторасположения группы, а также, что регистрация товарного знака противоречит общественным интересам.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Исследовав обстоятельства дела на предмет заинтересованности, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Возражение подано от имени Игоря Сенгера - физического лица. В подтверждение своей заинтересованности было представлено письмо, подтверждающее, что Игорь Сенгер является представителем и директором Кевина Джозла МакКоя (бывшего участника группы «Bad Boys Blue»).

Таким образом, из данного документа усматривается, что Игорь Сенгер действует в интересах третьего лица Кевин Джозла МакКоя, но подает возражение от своего имени. В этой связи коллегия не усматривает, каким образом предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №392975 затрагивает права и законные интересы именно Игоря Сенгера.

Исходя из вышеизложенного коллегия палаты по патентным спорам не усматривает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Что касается несоответствия оспариваемого обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 6 Закона, то коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Довод лица, подавшего возражение, основан на том, что «Bad Boys Blue» известная музыкальная группа, образовавшаяся в Германии в Кельне, и, регистрация названия немецкой группы на российскую компанию способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и места происхождения услуг.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Согласно словарно – справочным материалам слова, входящие в словосочетание «Bad Boys Blue» означают — «bad» - плохой, «boys» - мальчик во множественном числе, «blue» - голубой, синий (См. slovari.yandex.ru). Словосочетание может быть переведено по разному, как вариант - «Плохие парни в синем».

Сам по себе спорный товарный знак является фантазийным, поскольку не несет информации относительно производителя или места нахождения производителя.

Вместе с тем, анализ сети Интернет показал, что «Bad boys blue» это — евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году, которая за свою историю выпустила около 30 хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе и в США. Основной состав группы распался в 2005 году. В дальнейшем участники группы создали свои коллективы и выступали самостоятельно, различными составами. В настоящее время музыканты группы проживают в Великобритании и Польше. (См. www.wikipedia.ru; <http://music.nur.kz>).

Обращение к материалам заявки позволило установить, что по результатам экспертизы заявленного обозначения требованиям законодательства правообладателю было сообщено уведомлением о том, что обозначение «Bad boys blue» воспроизводит название популярной музыкальной группы. В ответ на данный довод было представлено письмо от 09.06.2009, подписанное участником группы «Bad Boys Blue» McInerney John Edward, в котором он подтверждает, что ООО «Атак Концерт» является уполномоченным представителем группы на эксклюзивной основе в Российской Федерации, и данным письмом он дает согласие на регистрацию товарного знака на имя компании ООО «Атак Концерт».

Согласно доводам правообладателя и это не отрицает лицо, подавшее возражение, ООО «Атак Концерт» занимается продюсированием и организацией гастролей экс солиста (единственного из оригинального состава) МакИнерни Джона Эдварда.

Материалы возражения не содержат фактических данных о том, что российский потребитель хорошо осведомлен о месте происхождения музыкальной группы и однозначно ассоциирует его с Германией. Сама по себе популярность песен музыкальной группы не свидетельствует о том, что потребитель будет воспринимать обозначение «Bad boys blue» как указание на место нахождения группы, в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Также коллегия отмечает, что после распада группы различные участники создали свои коллективы, которые выступали в разных странах, и, следовательно, на дату 2007 года (приоритет оспариваемого товарного знака) не возможно установить относительно какой страны должен быть введен потребитель в заблуждение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что российский потребитель при восприятии обозначения будет введен в заблуждение относительно производителя или места нахождения лица, оказывающего услуги, является недоказанным.

Относительно приведенного в возражении довода о противоречии заявленного обозначения общественным интересам следует отметить, что этот довод, по сути, основан на том, что использование подобного обозначения в хозяйственном обороте обуславливает возможность недобросовестной конкуренции на российском рынке.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что признание действий, каких - либо лиц, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не может признать соответствующий довод, приведенный в возражении, убедительным.

Резюмируя вышеизложенное, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является необоснованными.

В Палату по патентным спорам 19.12.2014 поступило особое мнение, доводы которого касаются пояснения заинтересованности лица, подавшего возражение, а также повторяют доводы возражения.

Относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия палаты по патентным спорам высказала свое мнение, а доводам возражения была дана оценка выше по тексту заключения, в связи с чем особое мнение не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.06.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №392975.