

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.05.2008, поданное ООО «АССС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006710473/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006710473/50 с приоритетом от 21.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21, 25 и услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BARSTARS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 17.01.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «BARSTARS» является названием международного коктейльного фестиваля, учредителем которого является группа компаний «КиН», Москва. Поскольку заявителем является ООО «АССС», заявленное

обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

В возражении от 26.05.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель, ООО «АССС», является учредителем фестиваля «BARSTARS» и владельцем авторских прав как на сценарий фестиваля, так и на включенное в объем передаваемых авторских прав название фестиваля на основании Авторского договора заказа от 28.04.2006 с госпожой Борисовой С.А.;

- в соответствии с упомянутым договором ООО «АССС», в частности, предоставлены права на регистрацию названия фестиваля в качестве товарного знака;

- фестиваль «BARSTARS» в основном проводится на средства спонсоров и сопровождается рекламой их товаров;

- в рамках проведения фестиваля ООО «АССС» заключило Агентский договор с ЗАО «Викенд.Ру» на организацию и проведение мероприятия «Коктейльный фестиваль «BARSTARS» в интересах ООО «АССС». В свою очередь ЗАО «Викенд.РУ» заключило договоры с компаниями ЗАО «ВЕДА», ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРЕЙТЭД», ООО «Норд Винс Дистрибьюшн», ООО «Грандис», ООО «Маркетинг Лонж» по размещению товарных знаков указанных компаний на рекламных и официальных материалах коктейльного фестиваля «BARSTARS»;

- ЗАО «Викенд.Ру» заключило также договор субаренды недвижимого имущества с ООО «РЕБЕРС» о предоставлении во временное пользование помещения в здании Развлекательного комплекса «Ролл-Холл», расположенного по адресу Москва, Холодильный пер., д. 7, для проведения фестиваля «BARSTARS»; договор с ООО «Зритель» на изготовление и бронирование билетов для коктейльного фестиваля «BARSTARS»; договор с ООО «Тикетстрим Раша» на реализацию билетов для коктейльного фестиваля «BARSTARS»;

- фестиваль «BARSTARS» был проведен 26.08.2006, доказательством чего служат договоры, акты и платежные поручения на предоставление субаренды помещения и услуги по размещению логотипов спонсоров фестиваля, а также печатная продукция, в которой была размещена информация об этом мероприятии;

- что касается Группы компаний «КиН», то она является только одним из ряда спонсоров фестиваля, среди которых владельцы и дилеры продукции под обозначениями «CINZANO», «CAMPARI», «RED DEVIL», «CORONA» и др.;

- возможно Группа компаний «КиН» невольно разместила информацию о фестивале «BARSTARS» в сети Интернет таким образом, что у пользователей создалось ложное впечатление о том, что именно «КиН» является организатором данного фестиваля. Вместе с тем, упоминания в сети Интернет Группы компаний «КиН» в связи с проведение фестиваля «BARSTARS» касаются исключительно 2007 года, в то время как все представленные ООО «АССС» материалы датируются 2006 годом.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- авторский договор заказа от 28 апреля 2006 на 17 л. [1];
- агентский договор между ООО «АССС» и ЗАО «Викенд.Ру» от 01.06.2006 на 4 л. [2];
- договор №7 от 06.06.2006, заключенный ЗАО «Викенд.Ру» с ЗАО «Веда», о размещении логотипа «ВЕДА» с финансовыми документами и копиями платежных документов на 8 л. [3];
- договоры БС-Р01 от 14.06.2006, БС-Р02 от 14.06.2006, заключенные ЗАО «Викенд.Ру» с ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД», о размещении логотипов товарных знаков «Campari», «Cinzano» с финансовыми документами и копиями платежных документов на 9 л. [4];
- договор субаренды №55 от 29.06.2006, заключенный ЗАО «Викенд.Ру» с ООО «РЕВЕРС», с финансовыми документами и копиями платежных документов на 12 л. [5];

- договор от 01.07.2006, заключенный между ЗАО «Викенд.Ру» ООО «Норд Винс Дистрибьюшн», о размещении логотипа товарного знака «Corgon» с финансовыми документами и копиями платежных документов на 9 л. [6];

- договор №20/07 от 20.07.2006, заключенный ЗАО «Викенд.Ру» с ООО «Грандис», о размещении логотипа товарного знака «Старый Город» финансовыми документами и копиями платежных документов на 8 л. [7];

- договор №23 от 17.07.2006, заключенный ЗАО «Викенд.Ру» с ООО «Маркетинг Лонж», о размещении логотипа товарного знака «Red Devil» с финансовыми документами и копиями платежных документов на 8 л. [8];

- договор №Ш464 от 24.07.2006, заключенный ЗАО «Викенд.Ру» с ООО «Зритель», на распространение билетов на 17 л. [9];

- финансовые документы между ЗАО «Викенд.Ру» и ООО «Лермонте» на 3 л. [10];

- договор №09/02/06 от 01.08.2006, заключенный ЗАО «Викенд.Ру» с ООО «Рэйв-Сити», о размещении логотипа товарного знака «Рэйв-кофе» с финансовыми документами и копиями платежных документов на 6 л. [11];

- агентский договор №02/08/02-06ОР от 02.08.2006, заключенный ЗАО «Викенд.Ру» с ООО «Тикетстрим Раша», на изготовление билетов на 10 л. [12].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2009, заявителем в качестве дополнительных материалов к возражению представлено следующее:

- компакт-диски [14];
- распечатка из сети Интернет на 5 л. [15];
- журналы, содержащие рекламу фестиваля «BARSTARS» за 2006 и 2007 год [15].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006710473/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.04.2006) поступления заявки №2006710473/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с 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 или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя 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.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2006710473/50 является словесным и представляет собой слово «BARSTARS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы мотивировано тем, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Действительно согласно сведениям сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит название коктейльного фестиваля «BARSTARS». Как следует из представленных заявителем документов [1] ООО «АССС» получены авторские права на данное обозначение. В целях проведения фестиваля «BARSTARS» ООО «АССС» заключило агентский договор [2] с ЗАО «Викенд Ру» на организацию и проведение мероприятий, связанных с указанным фестивалем. В целях обеспечения проведения фестиваля ЗАО «Викенд Ру», в свою очередь, заключило договоры на аренду помещения для проведения фестиваля [5], на изготовление, бронирование и реализацию билетов на данное мероприятие [3], [4], [6], [7], [8], [9], а также договоры по оказанию рекламных услуг третьим лицам в рамках проведения фестиваля «BARSTARS» [9], [12]. Фестиваль «BARSTARS» был проведен 28 августа 2006 года, в подтверждение чего заявителем представлены договоры, акты и платежные документы на предоставление субаренды помещения и услуги по размещению логотипов спонсоров фестиваля, а также печатная продукция, на которой размещена информация об этом мероприятии [1] - [15]. Из представленных документов следует, что именно заявитель по рассматриваемой заявке №2006710473/50 является организатором и учредителем фестиваля «BARSTARS».

Что касается Группы Компаний «КиН», то согласно информации из сети Интернет (<http://barstar.ru>), распечатки с которой содержатся в материалах рассматриваемой заявки, указанная компания в 2007 году выступала генеральным партнером коктейльного фестиваля «BARSTARS».

Таким образом, изложенный в решении Роспатента от 17.01.2008 довод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, не является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.05.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг: