

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 01.09.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мистерия Рекордс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 378233, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 08.02.2008 по заявке № 2008703275 произведена 30.04.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мистерия +», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 378233.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словосочетание «МИСТЕРИЯ ЗВУКА».

В возражении от 01.09.2011, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 378233 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак «Мистерия Звук» по свидетельству № 242246, зарегистрированный 04.04.2003 с датой приоритета от 05.07.2001, в отношении товаров «аудио компакт-диски, аудио компакт-кассеты» 09 класса МКТУ;
- предоставление правовой охраны товарному знаку «МИСТЕРИЯ ЗВУКА» по свидетельству № 378233 в части ряда услуг 09 класса МКТУ подлежит признанию недействительным;

- товарные знаки по свидетельствам №№ 378233 и 242246 являются тождественными, разница в написании заглавными и прописными буквами сопоставляемых знаков не создает различий между обозначениями;

- часть товаров, в отношении которых зарегистрированы оба товарных знака, а именно «аудио компакт-диски» и «компакт-диски [аудио-видео]» совпадают;

- остальные товары из вышеприведенного перечня можно отнести к одному виду товаров: устройствам, которые могут являться носителями звука, наиболее широко распространенным видом использования которых является запись фонограмм с исполнениями музыкальных произведений (альбомов, синглов, сборников и т.д.);

- указанные товары являются товарами широкого потребления, условия сбыта таких товаров – розничная торговля в гипер-, супермаркетах, музыкальных магазинах, интернет-магазинах, киосках и т.д.;

- товары «дискеты, диски звукозаписи, диски магнитные, дисководы для компьютеров, компакт диски [аудио-видео], компакт диски [ПЗУ], носители звукозаписи, носители информации магнитные, носители информации оптические, пленки для звукозаписей, устройства для воспроизведения звука» 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение;

- наличие на товаре обозначения «Мистерия Звука» ассоциируется у потребителя с качественной аудиопродукцией;

- ситуация, при которой правовая охрана одновременно предоставлена двум тождественным товарным знакам в отношении однородных товаров, и при этом товарный знак по свидетельству № 242246 имеет более ранний приоритет, является грубым нарушением закона, а также прав лица, подавшего возражение;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 378233 произведена через 22 дня после прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 242246, которая была осуществлена вследствие ряда неправомерных действий по отчуждению указанного товарного знака оффшорным компаниям без ведома лица, подавшего возражение, и последующего «отказа» «нового правообладателя» от его правовой охраны;

- все вышеуказанные действия признаны незаконными вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2011 по делу № А40-123118/10-27-1069, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 242246 восстановлена.

На основании вышеизложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку «МИСТЕРИЯ ЗВУКА» по свидетельству № 378233 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «дискеты, диски звукозаписи, диски магнитные, дисководы для компьютеров, компакт диски [аудио-видео], компакт диски [ПЗУ], носители звукозаписи, носители информации магнитные, носители информации оптические, пленки для звукозаписей, устройства для воспроизведения звука».

К возражению приложены копия решения Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2011 по делу № А40-123118/10-27-1069, а также сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 378233 и 242246.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 01.09.2011, присутствовал на заседании коллегии 16.11.2011, однако отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (08.02.2008) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 подпунктом 2 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, 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) - (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «МИСТЕРИЯ ЗВУКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 378233 оспаривается на основании существования сходного до степени смешения в отношении части товаров 09 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 242246, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 242246, представляет собой словосочетание «Мистерия Звука», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первые буквы «М» и «З» – заглавные. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 242246 действует в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Проанализировав доводы возражения и представленные сторонами материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Сравниваемые товарные знаки являются словесными и представляют собой одно и то же словосочетание, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Написание словесных знаков буквами разных размеров не позволяет говорить о совпадении сравниваемых обозначений во всех элементах. Изложенные обстоятельства обуславливают сходство сравниваемых товарных знаков при условии их фонетического и семантического тождества и графического сходства.

В отношении однородности товаров 09 класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, коллегией установлено следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Товары «аудио компакт-диски» и «аудио компакт-кассеты» противопоставленной регистрации представляют собой носители информации, сопоставление которых с товарами «дискеты», «диски звукозаписи», «диски магнитные», «компакт-диски [аудио-видео]», «компакт-диски [ПЗУ]», «носители звукозаписи», «носители информации магнитные», «носители информации оптические», «пленки для звукозаписи» оспариваемой регистрации приводит к выводу об однородности данных товаров, ввиду их принадлежности к одной родовой группе, одинаковых назначения, области и цели применения, условий реализации.

При анализе однородности товаров «дисководы для компьютеров» и «устройства для воспроизведения звука» оспариваемой регистрации и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, коллегией была принята высокая степень сходства сравниваемых знаков, а также специфика товаров, что привело к расширению перечня товаров, которые должны быть рассмотрены как однородные. Так, коллегия усматривает, что товары «дисководы для компьютеров» и «устройства для воспроизведения звука» однородны товарам «аудио компакт-диски» и «аудио компакт-кассеты», поскольку данные товары являются сопутствующими, реализуются через розничные сети, что обуславливает их совместную встречаемость в обиходе и в продаже.

Таким образом, вышеприведенный анализ свидетельствует о сходстве до степени смешения противопоставленного и оспариваемого товарных знаков в отношении товаров, являющихся объемом правовой охраны, рассматриваемым в рамках возражения от 01.09.2011. Следовательно, доводы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных в возражении товаров следует признать убедительными.

В ходе рассмотрения возражения от 01.09.2011 правообладателем представлено ходатайство о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированное следующим образом: «судебное решение, которым восстановлена правовая охрана товарного знака, являющегося основанием для подачи рассматриваемого возражения, в настоящее время оспаривается правообладателем в апелляционном суде, как нарушающее его права. Таким образом, при вынесении апелляционным судом постановления об отмене указанного судебного решения возникнет ситуация, при которой основания для подачи рассматриваемого возражения будут отсутствовать. Рассмотрение апелляционным судом

указанной жалобы правообладателя будет назначено в соответствии с АПК на ближайшее время».

В отношении данного ходатайства коллегия отмечает следующее.

Утверждение правообладателя об оспаривании решения арбитражного суда, на основании которого восстановлена правовая охрана противопоставленного в возражении товарного знака, не подтверждено соответствующими материалами. Кроме того, действительное существование судебного спора, касающегося противопоставленного товарного знака, не изменит вывода о сходстве до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 378233 и 242246.

Необходимо также указать, что правообладатель узнал о наличии в Палате по патентным спорам делопроизводства в отношении оспариваемого товарного знака 29.09.2011 (согласно просьбе о направлении копий материалов), а 05.10.2011 им получен комплект материалов возражения от 01.09.2011. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 01.09.2011 состоялось 16.11.2011, то есть правообладателю предоставлен объективно достаточный срок для подготовки отзыва по мотивам возражения. Таким образом, поскольку действия правообладателя не свидетельствуют о его должной заинтересованности в подготовке к заседанию коллегию, коллегией Палаты по патентным спорам в удовлетворении ходатайства о переносе заседания было отказано.

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

удовлетворить возражение от 01.09.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 378233 недействительным в отношении товаров «дискеты, диски звукозаписи, диски магнитные, дисководы для компьютеров, компакт диски [аудио-видео], компакт диски [ПЗУ], носители звукозаписи, носители информации магнитные, носители информации оптические, пленки для звукозаписей, устройства для воспроизведения звука» 09 класса МКТУ.