

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 25.10.2017. Данное возражение подано Самарским городским общественным фондом «Программа поддержки творчества ВИА «Синяя птица», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015706132, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015706132 на регистрацию словесного обозначения « СИНЯЯ ПТИЦА » была подана на имя заявителя 06.03.2015 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 09.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015706132 в отношении всех заявленных услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком

« **СИНЯЯ ПТИЦА** » по свидетельству № 541321, приоритет от 17.05.2013, ранее зарегистрированным на имя иного лица (Рыбников М.В.) в отношении, в том числе услуг 41 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы также отмечено, что в отношении услуг 41 класса МКТУ: «организация выставок с культурно-просветительной целью; услуги музеев [презентация, выставки]» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку у заявителя уже имеется исключительное право на тождественный товарный знак «СИНЯЯ ПТИЦА» по свидетельству № 281264, правовая охрана которого действует в отношении этих же услуг 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленные услуги «услуги оркестров» не могут быть признаны однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака [1] по следующим причинам. Правообладателем был сокращен перечень услуг 41 класса МКТУ до услуг: «передачи развлекательные телевизионные; подготовка радио- и телевизионных программ; радиопередачи развлекательные; услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей; фотографирование; фоторепортажи». Затем Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права в отношении услуг: «услуги артистов; услуги оркестров; услуги ансамблей» (свидетельство № 600422).

Далее, заявитель обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 600422, в результате рассмотрения которого предоставление правовой охраны данному товарному знаку было признано недействительным полностью (решение Роспатента от 11.09.2017).

Таким образом, противопоставленный знак не действует в отношении услуг «услуги оркестров».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ: «услуги оркестров».

К возражению приложены распечатки упомянутых товарных знаков [2] и упомянутого решения от 11.09.2017 [3].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.03.2015) заявки № 2015706132 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение « **СИНЯЯ ПТИЦА** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. С учетом возражения правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ: «услуги оркестров».

Противопоставленный товарный знак « **СИНЯЯ ПТИЦА** » [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ: «передачи развлекательные телевизионные; подготовка радио- и телевизионных программ; радиопередачи развлекательные; фотографирование; фоторепортажи».

Анализ материалов дела показал следующее.

В результате сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено тождество словесных элементов – «СИНЯЯ ПТИЦА», что заявителем не оспаривается.

Сравнение перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показывает следующее.

Заявленные услуг 41 класса МКТУ: «услуги оркестров» не могут быть признаны однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], относящихся к радио- и телевизионным передачам и фотографированию, поскольку они представляют собой отдельные виды услуг, которые имеют различное назначение, разные условия оказания и иной круг потребителей.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015706132 в отношении услуг 41 класса МКТУ: «услуги оркестров».

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2017, отменить решение Роспатента от 09.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015706132.