

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.06.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887677, поданное Чижовым Дмитрием Юрьевичем (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» по заявке №2021724886 с приоритетом от 23.04.2021 зарегистрирован 17.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №887677 в отношении услуг 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФУДМАРКЕТ», 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 2, каб.6 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 17.08.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №16 за 2022 год.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» по свидетельству №887677 произведено с нарушением требований пункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Основные тезисы возражения сводятся к тому, что Чижов Д.Ю. заинтересован в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №8876777 для услуг 41 класса МКТУ, поскольку является музыкальным руководителем, участником, автором, исполнителем и правообладателем песен музыкального коллектива «Унесенные ветром», название которого используется с 1997 года в качестве творческого псевдонима. Оспариваемый товарный знак по свидетельству №887677 препятствует регистрации товарного знака «**группа Унесённые ветром**» по заявке №2022764587, заявленного Чижовым Д.Ю. для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ в сфере развлекательных мероприятий.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №887677, воспроизводящего название известной музыкальной группы без согласия ее руководителя Чижов Д.Ю., нарушает его исключительное право на псевдоним.

Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №887677 способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку ассоциируется с музыкальным коллективом Чижова Д.Ю.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887677 недействительным частично в отношении услуг 41 класса МКТУ *«дискоотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги караоке; шоу-программы»*.

К возражению и дополнению к нему, поступившему на заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2024, приложены следующие документы, иллюстрирующие доводы лица, его подавшего (в копиях):

- (1) Паспорт Чижова Д.Ю.;
- (2) Трудовая книжка Чижова Д.Ю.;
- (3) Справка РАО от 15 сентября 2023 №12-1078/23;
- (4) Договоры с РАО, РСР;
- (5) Заявление в РАО о включении песен в Реестр;

- (6) Договоры на концерты;
- (7) Фотографии афиш и рекламных постеров;
- (8) Договоры на выпуск музыкальной продукции;
- (9) Благодарности организаций и госорганов;
- (10) Договоры на использование клипов и песен в караоке;
- (11) Договоры на использование песен в сериалах;
- (12) Договоры на использование песен в телешоу;
- (13) Заключение Палаты по патентным спорам от 19.07.2014 по свидетельству №485222;
- (14) Обложки компакт-дисков альбомов с 1998 по 2002 гг.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №887677, извещенный надлежащим образом о поступившем возражении (почтовые идентификаторы №80091898147294 и 80091898147287), на дату его рассмотрения свой отзыв не представил и на заседании коллегии отсутствовал, при этом, отправленное в адрес правообладателя и его представителя уведомления о дате, месте и времени рассмотрения возражения были вручены адресатам 26.07.2024 и 22.07.2024 соответственно. Тем самым коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении. Согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887677 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия сочла доводы поступившего возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.04.2021) оспариваемого товарного знака по свидетельству №887677 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Согласно положениям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму, или производному от них обозначению, портрету или

факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения усматривается, что Чижов Д.Ю. выступает под творческим псевдонимом «Унесенные ветром», является продюсером одноименной музыкальной группы, а также выступает в качестве автора и исполнителя песен, т.е. считает себя обладателем «старшего» права на спорное обозначение. Чижовым Д.Ю. также подано на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**группа Унесённые ветром**» по заявке №2022764587, в том числе для индивидуализации таких услуг 41 класса МКТУ как «*выпуск музыкальной продукции; дискотеки; организация досуга; организация и проведение концертов;*

организация конкурсов [развлекательных]; организация развлекательных мероприятий; составление программ встреч [развлечение]; услуги артистов; услуги по распространению билетов [развлечение]; шоу-программы», в отношении которых оспариваемый товарный знак по свидетельству №887677 препятствует получению правовой охраны.

Учитывая наличие спора об исключительном праве на спорное обозначение «Унесенные ветром», а также имеющаяся, по мнению лица, подавшего возражение, угроза введения потребителей в заблуждение при восприятии этого средства индивидуализации, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Чижова Д.Ю. в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №887677.

Оспариваемый товарный знак «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» по свидетельству №887677 с приоритетом от 23.04.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 41 класса МКТУ «*дискотеки; клубы-кафе ночные [развлечение]; услуги диск-жокеев; услуги караоке; шоу-программы*».

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №887677 произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Исходя из положений пункта 1 статьи 19 Кодекса, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно пункту 4 статьи 19 Кодекса приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключаящими введение в заблуждение третьих лиц относительно

тождества граждан, а также исключаящими злоупотребление правом в других формах.

По смыслу указанных выше норм права использование конкретного псевдонима другим лицом в предпринимательской деятельности является правомерным при соблюдении двух условий: получения согласия на использование этого псевдонима, а также непричинение вреда носителю имени другим использующим это имя лицом.

К именам и псевдонимам для исполнителей произведений приравниваются и наименования музыкальных коллективов, как в настоящее время прямо указано в подпункте 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса.

Поэтому в случае, если правовая охрана товарного знака оспаривается в связи с использованием в нем названия известного в Российской Федерации на дату подачи заявки музыкального коллектива без согласия его участников, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку может быть признано недействительным по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В данном споре Чижов Д.Ю. указывает на наличие у него личного неимущественного права в отношении названия музыкального коллектива – группы «Унесенные ветром», возникшего с 1997 года, которое используется им в качестве псевдонима.

Исследовав все представленные лицом, подавшим возражение, доказательства, коллегия не находит подтверждения использования Чижовым Д.Ю. спорного обозначения «Унесенные ветром» с 1997 года. Также коллегия обращает внимание, что ряд документов датированы позднее даты (23.04.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №887677, или не содержат выходных данных, что не позволяет рассматривать их в качестве относимых доказательств по делу, подтверждающих возникновение авторского права в исследуемый период времени. К таким документам относятся данные о концертной деятельности группы «Унесенные ветром» в 2021 и 2022 годах, осуществляемой на основании заключенных Чижовым Д.Ю. договоров от 06.10.2021, от 30.06.2022 с

ООО «Добрыня плюс» (приложение (6)), а также фотографии афиш и благодарственных писем без дат¹ (приложения (7), (9)).

Между тем в материалах возражения имеются сведения из трудовой книжки Чижова Д.Ю. о том, что 16.01.1999 он начал трудовую деятельность в качестве артиста-вокалиста и художественного руководителя музыкальной группы «Унесенные ветром» (приложение (2)).

Также в возражении представлены соглашения с Общероссийской общественной организацией «Российское авторское общество», а именно договор о передаче полномочий по управлению правами автора на коллективной основе от 07.08.2008, договор о передаче полномочий по управлению правами на коллективной основе в отношении способов воспроизведения, распространения и доведения до всеобщего сведения от 27.03.2009, договор о передаче полномочий по управлению правами автора на коллективной основе от 23.04.2020 (приложение (6)), согласно которым Чижов Д.Ю. выступает под псевдонимом «группа «Унесенные ветром». Сведения об использовании Чижовым Д.Ю. творческого псевдонима «группа «Унесенные ветром» усматривается из договора о передаче полномочий по управлению правами исполнителя от 07.08.2008, заключенного с Общероссийской общественной организацией «Общество по коллективному управлению смежными правами «Российский союз предпринимателей» (приложение (6)).

В материалах возражения имеются сведения (приложение (14)) о выпущенных музыкальных дисках группы «Унесенные ветром», в частности, за 1998 – 2000 годы, на обложках которых Чижов Д.Ю., фигурирует в качестве продюсера, автора и исполнителя песен. В качестве автора песен группы «Унесенные ветром» Чижовым Д.Ю. заключались договоры на производство фонограмм и видеоклипов от 12.03.2007, 14.03.2007, 28.01.2008 (приложение (8)), а также лицензионные соглашения (приложение (10), (11), (13)) с различными лицами на использование созданной им музыкальной продукции в караоке (договор от 16.10.2017), в

¹ указание числа, месяца и года составления и подписания документа, его вступления в силу, см. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/4814.

художественных фильмах и телепрограммах, в частности, в фильме «Чики» (договор от 13.05.2020), телепрограмме «Звезды сошлись» (договор от 21.11.2017), телепрограмме «Привет, Андрей! Вечернее шоу Андрея Малахова» (договор от 16.11.2018).

Также в возражении фигурируют благодарственные письма от различных организаций, выданные Чижову Д.Ю. как композитору, создателю и солисту группы «Унесенные ветром» за 2012, 2013, 2016 годы (приложения (9)).

Изложенные обстоятельства позволяют говорить о том, что Чижов Д.Ю. обладал известным псевдонимом «Унесенные ветром» задолго до даты (23.04.2021) подачи на регистрацию в качестве товарного знака по свидетельству №887677 тождественного обозначения на имя ООО «ФУДМАРКЕТ» в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к деятельности в области шоу-бизнеса. При этом разрешения на такую регистрацию Чижов Д.Ю. правообладателю оспариваемого товарного знака не выдавал. Опровержения названных обстоятельств в материалах дела не имеется.

Соответственно, учитывая приведенные выше обстоятельства, доводы возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №887677 требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Анализ материалов возражения на предмет соответствия товарного знака по свидетельству №887677 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 показал следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, изложенной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило,

определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Также при определении способности спорного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, для целей пункта 3 статьи 1483 Кодекса во внимание принимаются следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающая при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например, местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него «старших» прав на спорное обозначение. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу №СИП-539/2017.

Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №887677 действительно воспроизводит название музыкальной группы и авторский псевдоним Чижова Д.Ю., используемый задолго до даты его приоритета в отношении деятельности, однородной услугам 41 класса МКТУ.

Однако в материалах дела не имеется данных о восприятии спорного обозначения «Унесенные ветром» непосредственно потребителем продукции развлекательного назначения, из которых бы усматривалось его ассоциирование исключительно с Чижовым Д.Ю.

При таких обстоятельствах довод лица, подавшего возражение, о возможности введения в заблуждение потребителей при использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №887677 для оказания услуг 41 класса МКТУ представляется не доказанным.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, заключения административного органа (13) в отношении товарного знака «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК», то фигурирующие в нем выводы касаются иного товарного знака, а также относятся к иным спорящим сторонам, следовательно, названный документ не имеет преюдициального значения для настоящего спора.

Таким образом, с учетом всех обстоятельства дела в совокупности, доводы поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №887677 являются обоснованными только в части подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887677 недействительным частично в отношении услуг 41 класса МКТУ.