



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

25 мая 2018 года

Дело № СИП-43/2018

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 25 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Мындря Д.И.,

судей – Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лавровой Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление

индивидуального предпринимателя Соколова Валерия Павловича

(Москва, ОГРНИП 316774600545880) о признании недействительным

решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности

(Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

от 23.10.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего

14.06.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку

по свидетельству Российской Федерации № 292970, признании

недействительным предоставления правовой охраны названному

товарному знаку и обязанности Федеральной службы по интеллектуальной

собственности аннулировать правовую охрану этого товарного знака.



К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Литягин Андрей Валентинович (Москва, ОГРНИП 313774602900341), общество с ограниченной ответственностью «Мираж-Мьюзик» (ул. Уральская, д. 23, к. 2, кв. 421, Москва, 107065, ОГРН 1037718012111), общество с ограниченной ответственностью «Издательство ДЖЕМ» (ул. Орджоникидзе, д. 12, стр. 2, ком. 1, 2, 8, Москва, 119071, ОГРН 1037718002530).

В судебном заседании приняли участие представители:
от индивидуального предпринимателя Соколова Валерия Павловича – Ягофарова О.Р. (по доверенности от 24.04.2017 серия 77 АВ № 4206044);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Шеманин Я.А. (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-415/41) и Нефедов А.В. (по доверенности от 15.05.2018 № 01/32-319/41);
от индивидуального предпринимателя Литягина Андрея Валентиновича – Боковцев И.Н. (по доверенности от 19.10.2018 № 77АВ 4141000).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Павлович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.10.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 292970, признании недействительным предоставления правовой охраны названному товарному знаку и

обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать правовую охрану этого товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определениями Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2018, 27.02.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Литягин Андрей Валентинович, общество с ограниченной ответственностью «Мираж-Мьюзик» (далее – общество «Мираж-Мьюзик»), общество с ограниченной ответственностью «Издательство ДЖЕМ» (далее – общество «Издательство ДЖЕМ»).

В судебное заседание явились представители Соколова В.П., Роспатента, Литягина А.В.

Прочие лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом, явку своих представителей в суд не обеспечили, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления в их отсутствие.

В судебном заседании Соколов В.П. заявленное требование поддержал, просил его удовлетворить.

Представители Роспатента возражали против удовлетворения заявления Соколова В.П. по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Представитель Литягина А.В. также возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в представленном им отзыве.

В заявлении, обосновывая незаконность оспариваемого решения Роспатента, Соколов В.П. указывает на то, что выводы Роспатента об отсутствии опасности введения потребителя в заблуждение спорным

товарным знаком основаны на недостоверных доказательствах (в частности, на информации из интернет-энциклопедии «Википедия», внесение информации в которую доступно любому пользователю), которые, кроме того, не дают исчерпывающих сведений о том, что группа «МИРАЖ» ассоциируется именно с Литягиным А.В. Заявитель обращает внимание суда на то, что он с 1988 по 1989 годы был художественным руководителем группы «МИРАЖ», в равной мере с Литягиным А.В. являлся руководителем и создателем названной группы, а также автором текстов данного музыкального коллектива, что подтверждается заявлениями о регистрации произведений во Всесоюзном агентстве по авторским правам. Кроме того, по мнению Соколова В.П., вывод Роспатента о том, что Литягин А.В. является постоянным участником коллектива, не основан на надлежащих доказательствах.

Вопреки выводам Роспатента, сделанным в оспариваемом решении, оказание Литягиным А.В. услуг под товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 292970 «МИРАЖ», по мнению Соколова В.П., вводит потребителей в заблуждение, что подтверждается, в том числе, исследованием Всероссийского центра исследования общественного мнения (далее – исследование ВЦИОМ), в ходе которого было выявлено наличие ассоциативной связи между названием музыкальной группы «МИРАЖ» и ее участницами (солистками). В частности, исследованием не установлено наличие у потребителей ассоциативной связи между музыкальной группой «МИРАЖ» и Литягиным А.В., что прямо свидетельствует о введении потребителей в заблуждение при оказании Литягиным А.В. услуг с использованием товарного знака «МИРАЖ».

Соколов В.П. указывает, что вывод Роспатента о некорректности названного исследования ввиду невозможности его соотнесения с

датой приоритета оспариваемого товарного знака и исследования в нем не ассоциативной связи товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 292970 и услуг, оказываемых Соколовым В.П., а ассоциативной связи между музыкальной группой «МИРАЖ» и ее участниками, не обоснован в связи с тем, что исследование содержит, в том числе, ретроспективный анализ, поскольку включает в себя ответы потребителей об ассоциациях с группой «МИРАЖ» по состоянию на 2003 год.

Кроме того, заявитель отмечает, что признавая данное исследование некорректным, Роспатент вместе с тем использовал его данные для мотивирования вывода о том, что товарный знак «МИРАЖ» не вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под данным обозначением, поскольку только один процент респондентов ассоциирует музыкальную группу «МИРАЖ» с Соколовым В.П.

Соколов В.П. отмечает, что участники музыкальной группы «МИРАЖ» (Гулькина Н., Суханкина М., Разина С., Овсиенко Т., Ветлицкая Н., Салтыкова И.), с которыми общественное мнение ассоциирует музыкальную группу «МИРАЖ», не являлись и не являются учредителями общества «Мираж-Мьюзик», которое являлось первоначальным правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 292970.

При названных обстоятельствах Соколов В.П. полагает, что использование Литягиным А.В. обозначения «МИРАЖ» создает вероятность введения потребителей в заблуждение относительно происхождения оказываемых услуг, обусловленную ассоциативными представлениями и предшествующими знаниями потребителей об обозначении «МИРАЖ», поскольку никто из лиц, которые более всего ассоциируются с названным обозначением, услуги с использованием

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 292970 не оказывает, с Литягиным А.В. не сотрудничает.

Также Соколов В.П. усматривает в регистрации спорного товарного знака и последующем поведении его правообладателя злоупотребление правом, поскольку обозначение «МИРАЖ» было зарегистрировано в качестве товарного знака 25.07.2005 с приоритетом от 28.07.2003, то есть спустя 17 лет после введения в оборот обозначения «МИРАЖ» в качестве наименования музыкальной группы. До даты регистрации названное обозначение использовалось и получило широкую известность благодаря деятельности иных лиц (в частности, Соколова В.П., Суханкиной М.А., Гулькиной Н.В., Овсиенко Т.Н., Разиной С.А. и других), однако ни при регистрации спорного товарного знака, ни при рассмотрении возражения о предоставлении правовой охраны товарному знаку «МИРАЖ» Роспатентом не исследовались обстоятельства известности обозначения «МИРАЖ» на дату приоритета товарного знака, а также не устанавливалось согласие авторов (Соколова В.П.) и исполнителей группы «МИРАЖ» на регистрацию названного обозначения в качестве товарного знака.

Названное обстоятельство, по мнению Соколова В.П., свидетельствует о том, что регистрация Литягиным А.В. спорного товарного знака была осуществлена исключительно с целью препятствования деятельности артистов, когда-либо входивших в состав музыкальной группы «МИРАЖ», что является злоупотреблением правом. Также Соколов В.П. обращает внимание суда, что общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр МИРАЖ МЬЮЗИК» (далее – общество «Продюсерский центр МИРАЖ МЬЮЗИК»), учредителем которого он является, неоднократно получало претензии от Литягина А.В.

Соколов В.П. считает, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 292970 произведена в нарушение пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), в связи с чем оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону, нарушает его права и законные интересы.

В дополнительных письменных пояснениях, направленных в адрес Суда по интеллектуальным правам 20.03.2018, Соколов В.П. повторно указывает, что устойчивая ассоциативная связь обозначения «МИРАЖ» прослеживается только с исполнителями (солистками) музыкальной группы «МИРАЖ», поскольку популярность названное обозначение приобрело до даты приоритета товарного знака. Заинтересованность Соколова В.П. в прекращении правовой охраны спорного товарного знака обусловлена тем, что он является учредителем общества «Продюсерский центр МИРАЖ МЬЮЗИК», которое не сможет использовать собственное фирменное наименование в случае сохранения правовой охраны товарного знака. Кроме того, заявитель указывает, что творческий коллектив группы «МИРАЖ» (Болдышева Е., Горбашов А.), которую на данный момент продюсирует Литягин А.В., не ассоциируется у потребителей с «оригинальной» группой «МИРАЖ». Вместе с тем солистка «оригинальной» группы – М. Суханкина – вызывает у потребителей ассоциацию с группой «МИРАЖ» и сотрудничает именно с Соколовым В.П., являясь сотрудником общества «Продюсерский центр МИРАЖ МЬЮЗИК».

Роспатентом представлен отзыв на заявление Соколова В.П., в котором названный государственный орган не согласился с предъявленными к нему требованиями, сослался на законность и обоснованность оспариваемого решения. В подтверждение своей

позиции, изложенной в оспариваемом решении, Роспатент указал, что Соколов В.П. не обосновал в должной мере довод о том, что предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «МИРАЖ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. В частности, заявитель не представил доказательств, свидетельствующих о том, что на дату приоритета товарного знака у потребителей существовала устойчивая ассоциативная связь между непосредственно Соколовым В.П. и услугами 41-го класса МКТУ, которые оказывались с использованием обозначения «МИРАЖ».

Ссылаясь на исследование Всероссийского центра исследования общественного мнения (далее – ВЦИОМ), Роспатент отмечает, что 74 % опрошенных респондентов не знакомы с музыкальной группой «МИРАЖ» или не ассоциируют ее с каким-либо определенным лицом, остальная часть респондентов не смогла однозначно указать лицо, с которым у них ассоциируется музыкальная группа «МИРАЖ». При этом Роспатентом были исследованы и оценены доказательства, представленные заявителем (в частности, уведомление общества «Издательство ДЖЕМ», копии заявлений в Управление учета авторов, распределения и выплаты гонорара и сметы-калькуляции центра досуга «Союз»), из которых следует, что автором музыки и музыкальным руководителем группы «МИРАЖ» являлся именно Литягин А.В. (правообладатель спорного товарного знака). Кроме того, установлено, что Литягин А.В. также являлся учредителем общества «Мираж-Мьюзик», которое было первоначальным правообладателем спорного товарного знака.

Доводы Соколова В.П. о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с иными участниками музыкальной группы «МИРАЖ» (солистками), не были приняты Роспатентом во внимание, поскольку

Соколов В.П. не подтвердил полномочия на обращение в защиту иных лиц.

Литягиным А.В. представлен отзыв на заявление Соколова В.П., в котором он не согласился с изложенной в заявлении позицией.

По мнению Литягина А.В., доказательства, представленные Соколовым В.П. в Роспатент, свидетельствуют только о том, что он являлся художественным руководителем группы «МИРАЖ» с 07.07.1988 по 03.02.1889, то есть в течение 7 месяцев. При этом музыкальный коллектив «МИРАЖ» был создан Литягиным А.В. в 1986 году и с тех пор до даты приоритета спорного товарного знака именно он являлся композитором и руководителем данной группы, организовывавшем концерты и шоу-программы, развивавшим названный бренд.

При этом Литягин А.В. отмечает, что отождествление наименования музыкальной группы «МИРАЖ» и спорного товарного знака «МИРАЖ» неверно, поскольку с момента государственной регистрации товарного знака до настоящего времени Литягиным А.В. осуществляется использование обозначения «МИРАЖ» в отношении оказываемых им услуг 41-го класса МКТУ, а не только в отношении наименования музыкальной группы «МИРАЖ».

Исследование ВЦИОМ, как отмечает Литягин А.В., не доказывает введение в заблуждение потребителей услуг рынка музыкальной индустрии, а лишь подтверждает тот факт, что Литягиным А.В. для организации концертов в составе группы привлекались разные артисты. Кроме того, названное исследование содержит анализ установления ассоциативной связи между названием музыкальной группы «МИРАЖ» и ее участниками, а не между спорным товарным знаком и услугами его правообладателя.

Рассмотрев материалы дела, представленные сторонами доказательства, выслушав выступления представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия установила следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, на имя общества «Мираж-Мьюзик» Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) 25.07.2005 был зарегистрирован товарный знак по заявке № 2003714525 с приоритетом от 28.07.2003 в отношении услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) («организация и проведение концертов, спектаклей, выступлений артистов, театральных представлений, шоу-программ /услуги импресарио»), выдано свидетельство Российской Федерации № 292970.

На основании договора между обществом «МИРАЖ-МЬЮЗИК» и Литягиным А.В., зарегистрированного Роспатентом 01.07.2013 с номером записи РД0126706, исключительное право на товарный знак было передано Литягину А.В.

В Роспатент 14.06.2017 поступило возражение Соколова В.П. против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в отношении услуг 41-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение было мотивировано несоответствием предоставления правовой охраны спорному товарному знаку положениям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках. Соколов В.П. указывал, что регистрация спорного товарного знака произведена с нарушением его прав как одного из сооснователей созданной в 1986 году музыкальной группы «МИРАЖ» при том, что общественное мнение ассоциирует обозначение «МИРАЖ» с солистками группы, а не с Литягиным А.В.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 23.10.2017, которым в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана оспариваемого товарного знака оставлена в силе.

Основываясь на представленных заявителем документах, Роспатент признал Соколова В.П. заинтересованным в подаче возражения.

При изучении довода Соколова В.П. о возможности введения потребителей в заблуждение Роспатент пришел к выводу о его необоснованности ввиду того, что представленными доказательствами подтверждается бессменное руководство Литягиным А.В. музыкальным коллективом «МИРАЖ» и не подтверждается вероятность введения потребителей в заблуждение относительно того, кому именно – Литягину А.В. или Соколову В.П. – принадлежит спорный товарный знак.

Также Роспатент критически отнесся к представленному исследованию ВЦИОМ, поскольку установил, что его невозможно соотнести с датой приоритета спорного товарного знака, и признал, что предметом названного исследования является установление ассоциативной связи у потребителей относительно музыкальной группы «МИРАЖ», а не товарного знака «МИРАЖ», в связи с чем названное исследование не имеет отношения к спорному товарному знаку.

Соколов В.П., полагая, что решение Роспатента от 23.10.2017 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий

(бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения Соколова В.П. против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается Соколовым В.П. в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению

порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки № 2003714525 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака (28.07.2003) правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон о товарных знаках (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

Одновременно к порядку оспаривания и процедуре рассмотрения возражений применяются ГК РФ (здесь и далее – в редакции, действовавшей на дату подачи возражения), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).

В соответствии со статьями 1512, 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент.

Заинтересованность Соколова В.П. в подаче возражения Роспатентом установлена и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках 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.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил № 32 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

При этом исходя из подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ по этому основанию правовая охрана товарного знака может быть прекращена полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.

Для применения пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках необходимо установление следующих обстоятельств:

1) является ли товарный знак или какой-либо его элемент сходным до степени смешения с обозначением иного лица, оказывающем услуги, для которых товарный знак зарегистрирован;

2) использовалось ли противопоставленное обозначение иным лицом до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

3) в результате сходства знака и обозначения и использования противопоставленного обозначения иным лицом до даты приоритета товарного знака порождается ли в сознании потребителей представление о том, что услуги, оказываемые под товарным знаком правообладателя, являются услугами другого изготовителя, имеющими определенное качество и происхождение.

Согласно пункту 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001

№ 39, элементы обозначений, указывающие на вид услуг и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление об услуге и лице, которое ее оказывает, способное повлиять на решение потребителя.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

В связи с этим для установления наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услугу, необходимо установление того, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Таким образом, для вывода о введении потребителей в заблуждение требуется не только наличие доказательств введения услуг со сходным обозначением иным лицом в гражданский оборот, но и возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугой, оказываемой с использованием соответствующего товарного знака, и оказывающим ее лицом.

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям

пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 Постановления от 26.03.2009 № 5/29).

В подтверждение своих доводов о введении потребителей в заблуждение Соколовым В.П. в Роспатент представлены следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества «Мираж-Мьюзик», копия трудовой книжки Соколова В.П. от 27.11.1985, копия регистрационного листа Центра досуга «СОЮЗ» в отношении эстрадно-музыкального коллектива (руководителя, исполнителя) «МИРАЖ» от 26.06.1988, копия сметы-калькуляции Центра досуга «СОЮЗ» работы (концерта) исполнителя или концертной группы в отношении группы «МИРАЖ», копия уведомления общества «Издательство ДЖЕМ», копия учредительного договора общества «Мираж-Мьюзик» от 06.03.2003, копия протокола № 1 общего собрания учредителей общества «Мираж-Мьюзик» от 06.03.2003, копия устава общества «Мираж-Мьюзик», утвержденного протоколом № 1 общего собрания учредителей общества «Мираж-Мьюзик» от 06.03.2003, копии нотариальных заявлений Суханкиной М.А., Разиной С.А., Гулькиной Н.В., Овсиенко Т.Н., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества «Продюсерский центр МИРАЖ-МЬЮЗИК», копия отчета с результатами исследования ВЦИОМ, копия договора между обществом «Продюсерский центр МИРАЖ-МЬЮЗИК» и обществом «Победа» от 27.02.2017, распечатка страницы официального сайта Суханкиной М.А. (www.sukhankina.ru), копии заявлений о регистрации произведений в ВААП (РАО).

Отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент, оценив представленные доказательства, пришел к обоснованному выводу о

том, что Соколовым В.П. не доказано, что на дату приоритета оспариваемого знака, а также и в последующие годы потребители ассоциировали обозначение «МИРАЖ» с услугами, оказываемыми Соколовым В.П. При этом Роспатент усмотрел из представленных документов, что на момент регистрации товарного знака услуги под обозначением «МИРАЖ» оказывались Литягиным А.В. при отсутствии аналогичных сведений относительно Соколова В.П., что не могло вызвать у потребителей не соответствующее действительности представление о лице, оказывающем услуги, как об этом заявлено в возражении.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, руководствуясь следующим.

Как следует из материалов настоящего дела, в том числе материалов, представленных в Роспатент с возражением, Соколов В.П. не представил надлежащих и достаточных доказательств того, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с каким-либо обозначением, используемым непосредственно Соколовым В.П. для индивидуализации услуг, аналогичных или однородных тем, для которых спорный товарный знак зарегистрирован.

Ссылки Соколова В.П. на то, что он является одним из учредителей общества «Продюсерский центр МИРАЖ-МЬЮЗИК», в состав наименования которого включено слово «МИРАЖ», а также организует концерты бывшей солистки музыкальной группы «МИРАЖ» Суханкиной М. с использованием обозначения «МИРАЖ», не могут служить основанием для признания использования обозначения «МИРАЖ» самим Соколовым В.П.

Не доказано также и использование Соколовым В.П. обозначения «МИРАЖ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также на дату его приобретения Литягиным А.В.

Ссылки заявителя на то, что обозначение приобрело известность благодаря деятельности иных лиц (в частности, бывших солисток музыкальной группы), не могут быть положены в основу решения суда о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента по заявлению Соколова В.П.

По смыслу части 1 статьи 4 и части 2 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по общему правилу правомочие обращения в арбитражный суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов может осуществляться только тем лицом, право которого непосредственно нарушено. Исключения из этого правила могут устанавливаться Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

При этом, приводя доводы о нарушении, по мнению заявителя, прав иных лиц (бывших солисток музыкальной группы «МИРАЖ»), Соколов В.П. не обосновывает свое процессуальное право на такое обращение. В этой связи Суд по интеллектуальным правам считает доводы заявителя о нарушении прав на использование обозначения «МИРАЖ» бывших солисток музыкальной группы «МИРАЖ» не относящимися к существу настоящего дела.

Также суд соглашается с выводом Роспатента о том, что исследование ВЦИОМ неотносимо к рассматриваемому делу, поскольку не содержит анализа ассоциаций потребителей применительно к спорному товарному знаку «МИРАЖ» (который, как установлено судом, используется правообладателем не только для индивидуализации музыкальной группы «МИРАЖ»), а раскрывает

ассоциативные связи потребителей между музыкальной группой «МИРАЖ» и ее участниками.

При этом суд соглашается с доводами Соколова В.П. о том, что данное исследование, вопреки выводу Роспатента, содержит ретроспективный анализ мнения потребителей (по состоянию на 2003 год), что, однако, не свидетельствует о незаконности оспариваемого решения.

Что касается довода Соколова В.П. о том, что в основу решения Роспатента не могла быть положена информация с сайта свободного наполнения, каковым является «Википедия», поскольку такая информация может быть внесена и отредактирована любым желающим, в связи с чем не является объективной, то суд учитывает, что в данном случае ссылки на указанный источник приведены самим Соколовым В.П. при подаче возражения.

При этом из доказательств, имеющихся в материалах дела, следует, что Литягин А.В. действительно являлся сооснователем и музыкальным руководителем музыкальной группы «МИРАЖ», использовал данное обозначение в своей деятельности, с 2003 года являлся учредителем общества «Мираж-Мьюзик», которое существовало, в том числе, и на дату принятия оспариваемого решения.

Иное из материалов дела не установлено.

Соколовым В.П., напротив, не представлено доказательств, позволяющих сделать вывод о непрерывности и интенсивности использования им обозначения «МИРАЖ», способного повлиять на установление у потребителей ассоциативной связи названного обозначения именно с ним.

Представленные Соколовым В.П. доказательства свидетельствуют о том, что он является одним из учредителей общества «Продюсерский центр МИРАЖ-МЬЮЗИК» (т. 2, л.д. 28–33),

зарегистрированного 20.01.2017, то есть спустя 14 лет после даты приоритета товарного знака, автором песен музыкальной группы «МИРАЖ» в 1988 году (т. 1, л.д. 147, т. 2, л.д. 53), художественным руководителем музыкальной группы «МИРАЖ» с 07.07.1988 по 03.02.1989 (т. 1, л.д. 141–146).

При этом в материалах дела не содержится доказательств, свидетельствующих об использовании Соколовым В.П. обозначения «МИРАЖ» для индивидуализации услуг, тождественных или однородных услугам 41-го класса МКТУ, в период с 1989 по 2003 год (дата приоритета товарного знака), а также и к 2013 году (к моменту приобретения спорного товарного знака Литягиным А.В.)

Относительно доводов о злоупотреблении Литягиным А.В. правом при регистрации и последующем использовании товарного знака судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с абзацем восьмым пункта 63 Постановления № 5/29 суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязанности его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с

противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Для признания действий лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом заявитель должен доказать нарушение своих прав на момент приобретения правообладателем исключительного права.

Так, к числу обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, относится то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Обращаясь с заявлением по настоящему делу, Соколов В.П. ссылается на то, что действия Литягина А.В. по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом.

Утверждая, что целью Литягина А.В. является недобросовестное извлечение экономических преимуществ от использования обозначения репутация которого создана, в том числе, силами Соколова В.П. и третьих лиц, последний ссылается на то, что он являлся автором и художественным руководителем группы «МИРАЖ» в 1988 – 1989 годах, а также на то, что с 2017 года является учредителем общества «Продюсерский центр МИРАЖ-МЬЮЗИК», не приводя при этом доказательств непрерывного использования и развития бренда «МИРАЖ» в период с 1989 до 2017 года.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, Литягин А.В., являясь учредителем общества «Мираж-Мьюзик» (первого правообладателя спорного товарного знака) и последующим правообладателем названного товарного знака, осуществлял использование обозначения в сфере музыкальной индустрии.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом из заявления Соколова В.П. следует и иными лицами не оспаривается, что спорный товарный знак не является фантазийным, а воспроизводит название существующей музыкальной группы. Данные обстоятельства ответчиком и третьими лицами также не оспариваются.

Судебная коллегия обращает внимание заявителя, что следует отличать известность ранее созданного музыкального коллектива «МИРАЖ» и его творчества, и товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 292970 с приоритетом правовой охраны

2003 год. Однако из заявления Соколова В.П. усматривается, что он в отсутствие к тому оснований фактически отождествляет указанные обстоятельства.

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 данной статьи).

На основании изложенного требования Соколова В.П. о признании недействительным решения Роспатента от 23.10.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 292970, удовлетворению не подлежат.

Данный вывод суда, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения судебных расходов по оплате государственной пошлины по настоящему делу на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований индивидуального предпринимателя Соколова Валерия Павловича отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по

интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындра

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина