

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.08.2011. Данное возражение подано ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009732690/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009732690/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ» с приоритетом от 16.12.2009 была подана на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и включает словесный элемент «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ», выполненный в оригинальной графической манере. Изобразительный элемент представляет собой два соединенных прямыми углами вытянутых прямоугольника, стилизованных под направленные друг на друга указатели. Правовая охрана обозначению испрашивается в красном, темно-красном, черном, сером и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 26.05.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009732690/50 для всех заявленных услуг

35, 38 и 41 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое аргументировано тем, что заявленное обозначение включает в себя имя и фамилию – Максим Галкин – популярного российского пародиста, юмориста, телеведущего. А также указано, что обозначение в целом воспроизводит название известного игрового шоу «Кто хочет стать Максимом Галкиным?», автором которого является компания «Fremantle Media Limited», в связи с чем его регистрация на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В палату по патентным спорам 01.09.2011 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель до момента подачи заявки получил согласие известного ведущего – г-на Галкина Максима Александровича на включение его имени в заявленное обозначение для регистрации, последующего использования и рекламирования товарного знака;

- программа, название которой воспроизводит заявленное обозначение, создана по заказу заявителя (ВГТРК) ООО «Юнайтед Продакшн Груп» в соответствии с заключенным сторонами договором, согласно которому все исключительные права полностью принадлежат ВГТРК;

- следует отметить, что именно благодаря использованию заявителем игровое шоу «Кто хочет стать Максимом Галкиным?» приобрело широкую известность и популярность среди зрительской аудитории;

- относительно информации экспертизы о создателе программы необходимо указать, что компанией «Fremantlemedia Limited» была создана программа «5 Against the Quizmaster» («5 против ведущего»), при этом российский вариант программы используется ВГТРК под собственным названием, которое не требует согласования.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия письма-согласия [1];
- копия эфирной справки [2];
- копии материалов выписки из соглашения № 331/901 от 11.06.2010 [3];
- копии материалов выписки из договора № 44/901 от 08.02.2010 [4];
- копии материалов выписки из соглашения № 435/901-А от 19.11.2009 [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (16.12.2009) заявки №2009732690/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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 пунктом 2.5.1 Правил 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.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из двух горизонтально-ориентированных пятиугольников, выполненных в виде направленных друг на друга указателей на фоне квадрата черного цвета. В левом пятиугольнике размещен перевернутый знак вопроса, а в правом в три строки расположены словесные элементы: «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ», «МАКСИМОМ» и «ГАЛКИНЫМ». Все слова выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в красном, темно-красном, черном, сером и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно полностью воспроизводит название и эмблему телевизионной программы «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ».

В сети Интернет содержится информация о том, что формат программы «5 against the Quizmaster» был разработан во «Fremantlemedia Limited», одном из подразделений RTL Group и предполагает участие в игре ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» в качестве отвечающего на вопросы. Первый выпуск программы вышел в Германии 4 сентября 2009 года на канале RTL. По словам руководства компании-производителя, шоу имело огромный успех среди немецких телезрителей. Россия стала второй страной, запустившей программу в эфир.

Таким образом, на регистрацию на имя заявителя представлено обозначение, используемое иной компанией в отношении одних и тех же услуг, относящихся к развлечениям и телекоммуникациям. Существование этих сведений в общедоступных источниках информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и создателем программы, в то время как заявителем является ВГТРК.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы [1-5], в которых изложена следующая информация.

По договору заказа [4] Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия» - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (заказчик) ООО «Юнайтед Продакшн Груп» (исполнитель) обязуется осуществить производство программы (телевизионная программа – оригинальное аудиовизуальное произведение с заранее заданными стилистическими и хронометражными характеристиками под условным названием «Кто хочет стать Максимом Галкиным») и передать заказчику на условиях отчуждения исключительное право на неограниченное использование и распоряжение выпусками программы всеми существующими или могущими возникнуть в будущем, не противоречащими законодательству, способами. Пунктом 2.6 договора определено, что исключительное право переходит к заказчику с момента фактической передачи видеоносителей соответствующих выпусков программы. В пункте 1.3 договора определяется формат телевизионной программы - «5 against the Quizmaster», с указанием того, что исключительные права на использование формата принадлежат заказчику на основании лицензионного соглашения.

В подтверждение изложенного заявителем представлено упомянутое соглашение [3].

Кроме того, следует отметить, что согласно материалам договора [5], заключенным между заявителем (телекомпания) и М.А. Галкиным (исполнитель), исполнитель обязался за вознаграждение передать телекомпании на условиях отчуждения исключительное право на неограниченное использование и распоряжение выпусками программы всеми существующими или могущими возникнуть в будущем, не противоречащими законодательству, способами.

Таким образом, из представленных документов усматривается, что заявитель осуществляет деятельность в рамках лицензионного соглашения, а вся совокупность исключительных прав, связанных с созданием телепрограммы под обозначением «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ» принадлежит заявителю, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

Указанное позволяет утверждать, что основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается оснований по пункту 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ» образован от имени собственного Максим Галкин, использованным в творительном падеже.

«Известный», согласно Толковому словарю русского языка (С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова Москва «АЗЪ» 1993 год, стр.243), это – такой, о деятельности которого все хорошо знают, пользующийся популярностью. Основным показателем известности объектов прав третьих лиц является факт включения этих лиц в энциклопедии, справочники, словари, широкое представление в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах.

Так, согласно информации из сети Интернет Максим Галкин – популярный пародист, юморист, телеведущий. В апреле 1994 года состоялся дебют Максима Галкина на сцене Студенческого театра МГУ с пародиями. Спектакль назывался "Фонтаны любви к ближнему". Позже Максим Галкин принимал участие в спектакле "Кабаре 03". В июне 1994 года в Театре Эстрады Максим Галкин с пародиями на известных политиков участвует в программе "Дебюты, дебюты, дебюты". В феврале 2001 года Максим Галкин стал ведущим интеллектуальной телевикторины "Кто хочет стать миллионером?". В июле 2001 года на фестивале "Славянский базар в Витебске" состоялся первый сольный концерт Максима Галкина. С этого момента сольные выступления артиста становятся регулярными 7 октября и 27 декабря 2001 года состоялись сольные концерты Максима Галкина в Театре Эстрады. В апреле 2002 года Максим Галкин впервые выступает с сольными концертами "Улыбайтесь, господа!" в концертном зале "Россия". Телеверсия этого концерта прошла с рекордным для отечественного телевидения рейтингом. СМИ пишут о Максиме Галкине: "Его любит вся страна. Галкин популярнее всех тех, кого он пародировал". С таким же ошеломительным успехом прошли концерты

Максима Галкина с программой «Непоследний герой». Максим Галкин входит в число самых востребованных и популярных артистов страны и собирает аншлаги в каждом городе, куда он приезжает с гастрольями.

Таким образом, имеются основания для вывода, что на дату подачи заявки № 2009732690/50 имя и фамилия "Максим Галкин" были широко известны на территории Российской Федерации в отношении лица, осуществляющего развлекательную деятельность.

Заявителем представлена копия письма [1] (на стадии экспертизы также представлялась копия) от М.А. Галкина, которое, по мнению заявителя, свидетельствует о согласии известного лица на включение его имени и фамилии в состав товарного знака.

Вместе с тем, необходимо отметить, что указанное письмо не может быть признано выражением согласия Максима Галкина на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Так, в письме указано, что «... Максим Александрович Галкин подтверждает свое полное и безусловное согласие на включение и дальнейшее использование своего имени в качестве составной части товарного знака «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ?» для его регистрации по классам 35, 38, 41 МКТУ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»...». Далее приведена информация о конкретном перечне услуг и указано «... согласно классификации услуг по классу 41 МКТУ...». При этом письмо содержит информацию о признании исключительного права ВГТРК на неограниченное использование и распоряжение товарным знаком в отношении вышеуказанных услуг по классам 35, 38, 41 МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что без указания номера заявки или изображения самого знака данное письмо не может быть соотнесено с комбинированным обозначением по заявке № 2009732690/50. Кроме того, имеются разночтения при указании услуг, в отношении которых предоставляется согласие, в связи с чем не может быть определен конкретный перечень услуг, в отношении

которых лицо не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Также целесообразно обратить внимание на отсутствие в письме [1] полных сведений о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, позволяющие идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке (его наименование, указание места нахождения).

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований считать, что данное письмо предоставлено заявителю по заявке № 2009732690/50 в отношении заявленного перечня услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2011, заявителю было указано на перечисленные недостатки и предоставлено время для их устранения. Однако, на заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2012, представителем заявителя не было представлено каких-либо материалов, а также устно изложено, что М. Галкин отказался от выдачи иного письма-согласия.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам считает, что рассматриваемое письмо не может быть принято как согласие известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, в связи с чем при анализе заявленного обозначения имеют место основания для отказа в государственной регистрации по пункту 9 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.08.2011, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2011.