

Палата по патентным спорам Роспатента в соответствии с 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.04.2007, поданное ООО Компания «Трудное детство» (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «В.Н.МАРКИН» по заявке №2005713196/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «В.Н.МАРКИН» является словесным и выполнено стандартным шрифтом кириллического алфавита. Правовая охрана испрашивается на имя ООО Компания «Трудное детство» в отношении товаров 03, 09, 16, 30, 32, 34 и услуг 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.01.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака «В.Н.МАРКИН» для всех заявленных товаров и услуг в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение воспроизводит распространенную на территории Российской Федерации фамилию, при этом инициалы не вносят качественно иного уровня восприятия заявленного обозначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.04.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «В.Н.МАРКИН» по заявке №2005713196/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Владимир Николаевич Маркин является известным на территории России артистом, автором и исполнителем популярных песен, продюсером, шоуменом, стали широко известны такие песни как: «Я готов целовать песок», «Сиреневый туман», «Колокола» и другие;

- в 1986 году Владимиром Маркиным был создан собственный шоу-театр «Трудное детство», гастролировавший по стране с концертами (до 60 концертов в месяц);

- с 1987 года Владимир Николаевич Маркин - ведущий телевизионных программ: «Утренняя почта», «Золотой Шлягер», «Спокойной ночи, малыши» и других, продюсер, автор и ведущий телепрограммы «Сиреневый Туман», выходящей на РТР в течение 6 лет;

- создано много альбомов «Трудное детство» (1995), «Ольга» (1998) и другие, шлягеры В.Н.Маркина постоянно включаются в многочисленные сборники: «Дискотека 80-х», «Наша родина СССР. Любимые мелодии Русского Радио», «Легендарные песни» и другие;

- В.Н.Маркин является владельцем известного в Москве ресторана «Сиреневый туман»;

- с 2002 по 2004 г.г. В.Н.Маркин являлся советником министра Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, с июня 2005 г. – член Общественного Совета ГУВД Московской области, награжден почетными грамотами и медалями;

- использование заявленного обозначения на товарах и услугах однозначно ассоциируется с Владимиром Николаевичем Маркиным, при этом является некой гарантией качества товаров;

- заявленное обозначение не может быть отнесено к необладающим различительной способностью обозначениям, поскольку не подпадает под требования пункта 2.3.1 Правил, в котором указание на распространенную фамилию отсутствует;

- В.Н.Маркин, являясь генеральным директором ООО Компания «Трудное детство», занимается производством чая под собственным именем. В 2004 году был разработан дизайн упаковки товара «Маркин-чай», заключены договоры поставки чая, товар активно рекламируется;

- поскольку заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки, то к нему не применимы требования пункта 1 статьи 6 Закона.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц публикаций о В.Н.Маркине и ООО Компания «Трудное детство» в газетах: «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Звуковая дорожка», «Вечерняя Самара», «Сын Отечества», «Ленинское знамя», «Челябинский рабочий», «Мегаполис-Экспресс», «На посту», «Могилевская правда», «Красная Бурда» и другие с 1990-1999 гг. на 58 л. [1];

- кадры из видеоклипов и телепередач на 6 л. [2];

- копия договора о передаче прав от 11.11.2003 № 11/11-1 на 5 л. [3];

- копия договора о передаче прав от 09.04.2003 № н/5 на 5 л. [4];

- копия договора о передаче прав от 01.03.2004 № н/ на 4 л. [5];

- копия договора о передаче прав от 07.04.2004 № 37/04-С на 2 л. [6];

- копия договора о передаче прав от 01.12.2004 № 01/12-6 на 5 л. [7];

- копия договора о передаче прав от 07.12.2004 № 07/12-9 на 2 л. [8];

- копия договора о передаче прав от 01.06.2005 № б/н на 3 л. [9];

- копии договоров за 2006 год на 53 л. [10];

- документы о наградах: наградной знак-медаль «Честь и польза», медаль Лермонтова, медаль «Профессионал России», почетный орден «Звезда Народного Героя» на 5 л. [11];

- копия удостоверения советника Министра (министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций) на 1 л. [12];

- копия удостоверения члена Общественного Совета ГУВД Московской области на 1 л. [13];

- копия обложки пластинки «Трудное детство» на 2 л. [14];

- копия протокола общего собрания участников ООО Компания «Трудное детство» на 1 л. [15].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего перечня товаров и услуг.

На заседаниях коллегии, состоявшихся 14.08.2007 и 23.11.2007, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы:

- устав ООО Компания «Трудное детство» на 16 л. [16];

- учредительный договор ООО Компания «Трудное детство» на 7 л. [17];

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц на 1 л. [18];

- договоры купли-продажи (чайная продукция) от 08.12.2004 № 153/0812-04, от 07.02.2005 № 041/0702-05, от 20.04.2005 № 097/2004-05, от 20.01.2005 № 004/2001-05 на 31 л. [19];

- трудовой договор с художником-дизайнером от 02.02.2002 на 5 л. [20];

- служебные задания от 21.09.2004, 17.11.2004, 20.01.2005 на 3 л. [21];

- договор от 10.04.2001 № 10/04-2001, акт сдачи-приемки работ по договору на 4 л. [22];

- договор от 23.05.2002 № 2305/02-1, акт сдачи-приемки работ по договору на 4 л. на 1 л. [23];

- предварительный договор от 21.03.2005 на 1 л. [24];

- соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений от 12.05.2005 на 1 л. [25];

- договор от 04.07.2001 № 04/07, акт сдачи-приемки работ по договору на 6 л. [26];

- договор от 02.08.2002 № 02/08, акт сдачи-приемки работ по договору на 5 л. [27];

- договор от 18.12.2001 № 23/2001, акт сдачи-приемки работ по договору на 5 л. [28];

- договор от 18.12.2001 № 25/2001, акт сдачи-приемки работ по договору на 5 л. [29];

- договор аренды декораций от 22.11.2001 № 221101-49/9, акт приема-передачи оборудования по договору на 5 л. [30];

- договор аренды аудио- и светового оборудования от 21.11.2001 № 221101-49/7, акт приема-передачи оборудования по договору на 5 л. [31];

- договор от 10.12.2004 № 1012/04-57, акт сдачи-приемки работ по договору на 7 л. [32];

- договор от 10.12.2004 № 1012/04-56, акт сдачи-приемки работ по договору на 3 л. [33];

- агентский договор от 16.06.2003 № 21, акт об исполнении обязательств по договору на 5 л. [34];

- агентский договор от 15.08.2003 № 27, акт об исполнении обязательств по договору на 5 л. [35];

- агентский договор от 20.02.2003 № 13, акт об исполнении обязательств по договору на 5 л. [36].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (02.06.2005) заявки №2005713196/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью. Положения, предусмотренные настоящим пунктом,

не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Заявленное обозначение «В.Н.МАРКИН» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение представляет собой фамилию «Маркин», к которой добавлены инициалы имени отчества «В.Н.».

Анализ основных словарей русского языка показал, информации в сети Интернет, а также издания «Русские фамилии. Популярный этимологический словарь» (<http://slovari.yandex.ru/dict/fedosjuk>), что фамилия «МАРКИН» не имеет отдельного семантического значения, в связи с чем заявленное обозначение, его содержащее, не может быть признано обладающим различительной способностью. При этом инициалы изначально не вносят качественно иной уровень восприятия заявленного обозначения. Таким образом, само по себе обозначение не способно порождать ассоциаций, необходимых и достаточных для индивидуализации товаров и услуг.

Довод лица, подавшего возражение о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку не подпадает под требования

пункта 2.3.1 Правил, в котором указание на распространенную фамилию отсутствует, не может быть признан убедительным по следующей причине. Приведенный в данном пункте Правил перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, фактические данные о том, что заявленное обозначение «В.Н.МАРКИН» приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки (02.06.2005), Палата по патентным спорам установила следующее.

Владимир Николаевич Маркин является известным на территории Российской Федерации артистом, автором и исполнителем песен, продюсером, шоуменом. В 1986 году Владимиром Маркиным был создан собственный шоу-театр «Трудное детство», гастролировавший с концертами по различным городам Советского Союза. Указанные сведения подтверждаются публикациями в различных средствах массовой информации (далее - СМИ) за период 1990-1999 г.г. [1]. Следует отметить большой территориальный охват указанных СМИ – Москва, г. Самара, г. Могилев, г. Челябинск, Ставропольский край, г. Екатеринбург, г. Иваново, г. Симферополь (Украина), г. Харьков (Украина), г. Ульяновск, г. Алушта (Украина), г. Ростов-на-Дону, г. Нижневартовск и другие.

С 1987 года В.Н.Маркин являлся ведущим телевизионных программ: «Утренняя почта», «Золотой Шлягер», «Спокойной ночи, малыши». Также он был автором, продюсером и ведущим телепрограммы «Сиреневый Туман». Участие в телевизионных передачах и создание видеоклипов показано в источнике [2].

В.Н.Маркиным создан ряд альбомов (кассеты и диски): «Трудное детство» (1995) [14], «Ольга» (1998), песни В.Н.Маркина постоянно включаются в различные музыкальные сборники (кассеты и диски). Создание песен, их исполнение, запись и распространение через различных пользователей подтверждено документами [3-9]. На дисках, аудиокассетах и в телепередачах, а также в договорах о передаче прав [1-9] помещалось либо заявленное обозначение

«В.Н.МАРКИН», либо обозначение «Владимир Маркин», либо фамилия «Маркин», при этом в большинстве случаев на товарах также было указано и наименование компании «Трудное детство».

ООО Компания «Трудное детство» было создано Владимиром Николаевичем Маркиным 15.06.1999, о чем свидетельствуют документы [15-18].

Согласно договорам [22-23] ООО Компания «Трудное детство» в 2001-2002 г.г. разрабатывало эскизы и изготовляло рекламную печатную продукцию (афиши, буклеты, плакаты) под обозначением «В.Н.МАРКИН». Указанные материалы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «В.Н.МАРКИН» способно вызывать в сознании потребителя устойчивую связь между товаром, маркированным данным обозначением, и конкретным производителем, то есть отличать его товар от товаров того же вида других производителей. В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товаров 09 класса МКТУ: «диски звукозаписи; диски магнитные; компакт-диски; аудио-видео компакт-диски» и товаров 16 класса МКТУ: «афиши, плакаты, буклеты, продукция печатная».

Для доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении товаров 30 МКТУ: «напитки на основе чая; чай; чай со льдом» лицом, подавшим возражение, представлены четыре договора купли-продажи [19]. Указанные договоры свидетельствуют о том, что в 2004-2005 г.г. ООО Компания «Трудное детство» продавала на территории Российской Федерации чайную продукцию, маркированную обозначением «В.Н.Маркин» (согласно спецификациям к договорам).

Кроме того, в 2002 году ООО Компания «Трудное детство» был взят на постоянную работу художник-дизайнер в дизайн-студию (трудовой договор [20]), который в соответствии со служебным заданием от 21.09.2004 [21] разработал логотип чайной продукции «В.Н.МАРКИН».

Коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным признать факт приобретения заявленным обозначением «В.Н.МАРКИН» различительной

способности в отношении товаров 30 класса МКТУ: «напитки на основе чая; чай; чай со льдом».

ООО Компания «Трудное детство» осуществляет также деятельность рекламного агентства, о чем свидетельствуют договоры [26-27]. В частности, под обозначением «В.Н.МАРКИН» осуществлялись различного рода рекламные услуги, в том числе проведение «промо-акции» – раздача рекламного материала (буклетов) на территории торговых точек. Распространение рекламных материалов происходило в разных городах Российской Федерации: Москва, г. Ставрополь, г. Ростов-на-Дону, г. Владивосток, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Омск.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать факт приобретения заявленным обозначением «В.Н.МАРКИН» различительной способности в отношении услуг 35 класса МКТУ: «распространение рекламных материалов; реклама».

В отношении услуг 41 класса МКТУ следует отметить, что представленные материалы [28, 29, 32, 33] свидетельствуют о разработке сценариев и организации проведения праздничного концерта с участием артистов Российской эстрады, организация лазерного шоу. В рамках данных мероприятий были осуществлены световое и звуковое оформление музыкальной программы, оформление сценической площадки и закупка цветов для вручения артистам. Кроме того, договором [28] предусмотрено изготовление ООО Компания «Трудное детство» видеоматериалов – статических видео-заставок, видео-роликов для демонстрации на проекционных экранах. Договором [33] предусмотрено также осуществление профессиональной видеозаписи мероприятия.

ООО Компания «Трудное детство» осуществляет также деятельность по сдаче в аренду декораций, аудио- и светового оборудования, о чем свидетельствуют договоры [30, 31].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать факт приобретения заявленным обозначением «В.Н.МАРКИН» различительной способности в отношении услуг 41 класса МКТУ: «видеосъемка; информация по вопросам развлечений; монтаж видеозаписей; организация досугов;

представления театрализованные; прокат аудиооборудования; прокат декораций для шоу-программ; прокат осветительной аппаратуры для театров и телестудий; развлечения; сочинение музыки; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; шоу-программы».

Таким образом, фактические данные свидетельствуют о том, что до даты подачи заявки ООО Компания «Трудное детство» осуществляло деятельность по производству обозначенных выше товаров и оказывало ряд услуг под обозначением «В.Н.Маркин». Принимая во внимание факт известности среднему российскому потребителю Владимира Николаевича Маркина и определенный уровень информированности о деятельности созданной им компании коллегия считает возможным удовлетворить возражение от 11.04.2007 в части, поскольку заявленное обозначение приобрело дополнительное значение, придавшее ему отличие, и стало способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, указывая на коммерческий источник происхождения указанных выше товаров и услуг.

В то же время, представленные документы в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе», 32 класса МКТУ: «квас», услуги 35 класса МКТУ: «реклама телевизионная», необходимо признать недостаточными в силу следующих причин.

Служебные задания художнику-дизайнеру на разработку фирменного стиля упаковки кофейной продукции и кваса [21] в дальнейшем подтверждены лишь предварительным договором [24] и соглашением о сотрудничестве и организации взаимоотношений [25]. Однако указанные соглашения не получили развитие и подтверждение того, что кофе и квас, маркированные обозначением «В.Н.МАРКИН», были доведены до потребителя, отсутствует. В этой связи нет оснований для вывода о том, что российский потребитель знает кофейную продукцию и квас под заявленным обозначением.

В агентских договорах [34-36], касающихся передачи в эфир рекламно-информационных материалов на различных телевизионных каналах, указано, что ООО Компания «Трудное детство» является по договорам Агентом, тогда как передачу рекламы в эфир осуществляет Исполнитель – телевизионный канал вещания или его агент. ООО Компания «Трудное детство» выступает посредником

между телевизионным каналом вещания и лицом, которому оказывается услуга по телевизионной рекламе, а не лицом, оказывающим услугу 35 класса МКТУ «реклама телевизионная».

В отношении остальных товаров и услуг 03, 09, 16, 30, 32, 34, 35, 38, 41 и 43 классов МКТУ приобретение заявленным обозначением различительной способности не доказано, поскольку каких-либо документов представлено не было.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.04.2007, отменить решение экспертизы от 11.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «В.Н.МАРКИН» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

Наименования мест происхождения товаров

- (511)
- 09 – диски звукозаписи; диски магнитные; компакт-диски; аудио-видео компакт-диски.
- 16 – афиши, плакаты, буклеты, продукция печатная.
- 30 – напитки на основе чая; чай; чай со льдом.
- 35 – распространение рекламных материалов; реклама.
- 41 – видеосъемка; информация по вопросам развлечений; монтаж видеозаписей; организация досугов; представления театрализованные; прокат аудиооборудования; прокат декораций для шоу-программ; прокат осветительной аппаратуры для театров и телестудий; развлечения; сочинение музыки; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; шоу-программы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.