

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медиум Кволити Продакшн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023743488, при этом установлено следующее.

Обозначение «Что было дальше? ЧБД?» по заявке № 2023743488, поданной 22.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023743488. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.05.2024 установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обоснован тем, что входящие в состав заявленного обозначения буквы и символ «ЧБД», «?» представляют собой не обладающие различительной способностью простые буквы и символ, которые являются неохраняемыми для всех заявленных товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35, 38, 41

классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, установлено, что заявленное обозначение воспроизводит название русскоязычного юмористического Интернет-шоу (см. Интернет: <https://premier.one/show/chto-bilo-dalshe>; https://vk.com/video/playlist/-209976560_15), режиссером которого является Вагиф Гусейнов, продюсерами – Максим Морозов, Вячеслав Дусмухаметов, Дарья Морозова, Нурлан Сабуров, в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Что было дальше? ЧБД?» является уникальным наименованием программы, принадлежащей заявителю;

- заявитель обладает исключительными правами на программу, включая ее название, сценарий, формат и образы персонажей, что подтверждается договорами с авторами и исполнителями;

- передача всех исключительных прав от создателей шоу заявителю была осуществлена на основании письменных договоров, заключенных до даты подачи заявки № 2023743488;

- отказ в регистрации товарного знака основан на неверном предположении о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение;

- Роспатент не предоставил достаточных доказательств того, что потребители связывают обозначение с иными лицами, отличными от заявителя;

- представленные заявителем документы, подтверждающие права заявителя на название шоу, игнорированы;

- заявленное обозначение используется заявителем с 2019 года и стало широко известным благодаря его предпринимательской деятельности;

- интернет-шоу «Что было дальше?» с указанным названием выходит на принадлежащем заявителю канале «LABELCOM» на сайте видеохостинга, что подтверждает известность обозначения в связи с деятельностью заявителя;

- положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса применены неверно, так как подменено понятие ложного или вводящего в заблуждение обозначения фактом существования Интернет-шоу, исключительные права на которое принадлежат заявителю;

- Роспатент не доказал наличие у потребителей устойчивой ассоциации обозначения с иным лицом на дату приоритета заявки;

- ссылки на сведения из сети Интернет не могут служить достаточным основанием для отказа, так как они опровергаются представленными заявителем документами;

- заявленные товары и услуги 09, 18, 25, 28, 35, 38 и 41 классов МКТУ не являются однородными Интернет-шоу, а потому для них заявленное обозначение не может вводить потребителей в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2024 и предоставить правовую охрану обозначению «Что было дальше? ЧБД?» по заявке № 2023743488.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копии следующих материалов:

1. Договоры № ЧБД-АК7/2019 от 01.10.2019, № ЧБД-АК4/2020 от 03.02.2020, № ЧБД-АК1/2020 от 11.06.2020, № ЧБД-3СГ/2019 от 01.10.2019, № ЧБД-АВ2/2019 от 01.10.2019, № ЧБД-АВ3/2020 от 03.02.2020, № ЧБД-10СГ/2021 от 26.02.2021.

2. Акты от 26.12.2029, от 30.12.2019, 31.05.2020, 09.07.2020, 31.08.2020, 18.09.2020, 30.10.2020, 15.11.2021, 24.08.2021, 24.11.2021, 03.03.2021, 13.04.2021 к договорам № ЧБД-АК7/2019 от 01.10.2019, № ЧБД-АВ2/2019 от 01.10.2019, № ЧБД-АВ3/2020 от 03.02.2020, № ЧБД-10СГ/2021 от 26.02.2021.

Коллегией к протоколу заседания от 09.10.2024 приобщены дополнительные информационные источники, а именно:

3. Скриншоты архивных копий страниц сайтов <https://ru.wikipedia.org>, <https://www.1tv.ru>, <https://tnt4.ru>, <https://www.kinopoisk.ru>.

4. Скриншоты страниц сайтов <https://okko.tv>, <https://www.kinopoisk.ru>, <https://dzen.ru>, <https://q59.ru>, <https://www.maximonline.ru>, <https://style.rbc.ru>, <https://ria.ru>, <https://rg.ru>, <https://lenta.ru>, <https://www.forbes.ru>, <https://the-flow.ru>, <https://ok.ru>, <https://www.kommersant.ru>, <http://kurez.com>, <https://1prime.ru>, <https://chistoug.ru>, <https://www.5-tv.ru>, <https://vk.com>, <https://yandex.ru>.

5. Распечатки из сети Интернет.

6. Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

В дополнении к возражению, представленном 21.11.2024, заявитель представил дополнительные доводы:

- представленные документы и информация из сети Интернет подтверждают наличие исключительных прав на аудиовизуальное произведение «Что было дальше?» у заявителя;

- дополнительные материалы коллегии не опровергают факт принадлежности прав заявителю, напротив, в ряде источников «Medium Quality» упоминается как создатель и продюсер шоу;

- статья с сайта ru.wikipedia.org подтверждает, что «производством шоу занимался Максим Морозов для компании «Medium Quality», владельцем которой является Вячеслав Дусмухаметов;

- выписка из ЕГРЮЛ доказывает, что Вячеслав Дусмухаметов является учредителем заявителя;

- передача исключительных прав на шоу, включая название, от Максима Морозова заявителю подтверждается представленными договорами;

- заявитель не оспаривает известность шоу, поскольку сам является его создателем и заинтересован в его популяризации;

- в соответствии со статьей 1240 Кодекса правообладатель может использовать и распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению;

- в силу пункта 4 статьи 1263 Кодекса изготовителю аудиовизуального произведения принадлежит исключительное право на произведение в целом, включая его название, если иное не установлено договорами с авторами;

- представленные документы подтверждают факт передачи исключительных прав авторов и исполнителей шоу продюсеру – ООО «Медиум Кволити Продакшн», что соответствует нормам действующего законодательства (статьи 1240, 1263 Кодекса и пункт 44 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 23.04.2019);

- изготовитель вправе указывать свое имя или требовать такого указания при любом использовании аудиовизуального произведения;

- скриншоты шоу демонстрируют, что компания «Medium Quality» указана в правом верхнем углу после рекламы перед началом шоу и в титрах в конце программы;

- представленные статьи и ссылки на информационные материалы подтверждают информирование потребителей о продюсере шоу и владельце исключительных прав;

- регистрация канала на сайте видеохостинга и в социальной сети не требует правоустанавливающих документов, поэтому представить соответствующие документы невозможно, но материалы дела содержат ссылки на публикации в прессе, подтверждающие владение каналом;

- ООО «Медиум Кволити Продакшн» является правообладателем товарного знака «LABELCOM» по свидетельству № 765724, что подтверждает владение брендом, связанным с продюсируемыми шоу;

- исключительное право на произведение является имущественным правом и позволяет правообладателю контролировать его использование третьими лицами (статьи 1226, 1229, 1270 Кодекса).

Дополнительно заявитель представил следующие материалы:

7. Копия свидетельства на товарный знак № 765724.

8. Распечатка из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (22.05.2023) поступления заявки № 2023743488 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023743488 заявлено обозначение «Что было дальше? ЧБД?», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в заявке.

Вывод оспариваемого решения о том, что входящие в состав заявленного обозначения буквы и символ «ЧБД», «?» являются неохранными для всех заявленных товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявитель не оспаривает.

В свою очередь, заявитель выразил несогласие с применением пункта 3 статьи 1483 Кодекса, анализ соответствия которому показал следующее.

Проведенный коллегией анализ сведений из сети Интернет [3, 4], касающихся обозначения «Что было дальше? ЧБД?», показал следующее.

Создание проекта (шоу в формате видео) относится к 2019 году. Начало проекта общедоступные сведения сети Интернет связывает с М. Морозовым и компанией «Medium Quality» (товарный знак со словесным элементом «Medium Quality» зарегистрирован на имя заявителя) под руководством В. Дусмухаметова.

Премьера шоу «Что было дальше?» состоялась 25 апреля 2019 года на платформе «YouTube» (канал «LABELCOM», наименование которого воспроизводит товарный знак, зарегистрированный на имя заявителя). Шоу функционировало с изменением состава участников, приобрело узнаваемость и коммерческий успех.

Так, в 2020 году один из выпусков, согласно статистике платформы «YouTube», достиг показателя в 27 миллионов просмотров. В октябре 2020 года издание «Forbes» включило участников проекта «Что было дальше?» в рейтинг высокодоходных российских производителей видеоконтента.

В 2022 году прекращено размещение новых выпусков на платформе «YouTube».

В марте 2023 года другим лицом (платформой «VK Видео») анонсировано возобновление шоу: выпуск от 01.04.2023 вышел на платформе «VK Видео» (соответствующий товарный знак зарегистрирован на имя иного лица, не заявителя по рассматриваемой заявке). Информация о продолжении в 2023 году участия компании «Medium Quality» в организации проекта в сети Интернет отсутствует.

Таким образом, к дате подачи заявки на регистрацию товарного знака «Что было дальше? ЧБД?» проект перестал функционировать на базе канала «LABELCOM» платформы «YouTube», связь с которым подтверждает заявитель [7].

Представленные заявителем сведения и документы [1, 2] относятся к 2019, 2020, 2021 гг., как следствие, касаются только старта проекта, когда вместе с заявителем установлено участие и иных лиц в его создании (см. оспариваемое решение).

В силу известности проекта, сведения о составе создателей проекта и последующей его судьбе до 22.05.2023 получили широкое освещение.

Заявленные товары и услуги, в большинстве своем, связаны с видеоконтентом, его созданием, продвижением, трансляцией (09, 35, 38, 41 классы МКТУ), либо касаются товаров и услуг, которые связаны с различными маркетинговыми инструментами – промопродукцией (18, 25 классы МКТУ).

Широкая известность проекта «Что было дальше» среди российских потребителей свидетельствует о том, что использование его названия в отношении товаров или услуг заявленного перечня приведет к его ассоциации исключительно с данным шоу и его организаторами.

Доводы заявителя о том, что исключительные права на сценарии шоу, а также на созданные в 2019, 2020, 2021 гг. аудиовизуальные произведения принадлежат заявителю, не относятся к основаниям, в связи с которыми установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям законодательства.

Правовое регулирование, направленное на предотвращение введения потребителей в заблуждение, основывается на защите интересов широкой аудитории, обеспечивая достоверность информации о товарах, услугах и их происхождении. Данные основания направлены на недопущение формирования у

потребителей ложных представлений о связи определенного товара или услуги с конкретным лицом как источником происхождения товаров и услуг. Как следствие, установление того, какое лицо среди организаторов и продюсеров шоу обладает исключительными правами на аудиовизуальные произведения, выходит за рамки оценки в рамках указанных в оспариваемом решении мотивов для отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения «Что было дальше? ЧБД?».

Таким образом, оснований для отмены оспариваемого решения коллегия не усматривает.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2024.