

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

30 грудня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцькій Л.В. від 22.10.2013 № 274 у складі головуючого – Висоцькій Л.В., членів колегії – Цибенко Л.А., Постоялкіної О.В., Сенчука В.В., Каташевої А.О. розглянула заяву Меладзе Костянтина Шотовича про визнання знака «ВИА Гра» добре відомим в Україні.

Розгляд заяви здійснювався на засіданнях колегії Апеляційної палати 29.10.2013 та 30.12.2013.

На засіданнях був присутній представник заявника – Картушин Дмитро Михайлович.

Аргументація заявника

Заявник – Меладзе Костянтин Шотович - просить визнати словесне позначення «ВИА Гра» добре відомим в Україні щодо послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) – керування справами артистів-виконавців, та послуг 41 класу МКТП, а саме: влаштування і проведення концертів; влаштування видовищ [послуги імпресаріо]; створювання видовищ; створювання музичних творів станом на 31 грудня 2005 року.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні позначення «ВИА Гра» станом на 31.12.2005 заявником надані такі документальні відомості:

1. Зображення знака «ВИА Гра».
2. Довіреність на право представництва заявника в Апеляційній палаті.
3. Статистичний звіт 2000-2012 роки «Костянтин Меладзе – продюсер гурту «ВИА Гра» в ЗМІ».
4. Дослідження громадської думки України щодо позначення /знаку «ВИА Гра». Звіт про проведення опитування респондентами.
5. Лінійний розподіл відповідей на запитання анкети «Чи відоме вам позначення «ВИА ГРА?»».

6. Нотаріально завірений Протокол забезпечення доказів (Матеріали «Вікіпедії»).

6-1. Копія платіжного документу про сплату збору за подання заяви про визнання знака добре відомим.

6-2. Копія рішення ДСІВ про відповідність знака за заявкою № т 2012 22541 умовам надання правової охорони.

6-3. Копія рішення ДСІВ про відповідність знака за заявкою № т 2012 22655 умовам надання правової охорони.

7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ООО «Група ВИА Гра».

8. Копія свідоцтва про постановку на облік в податкових органах ООО «Група ВИА Гра».

9. Статут ООО «Група ВИА Гра».

10. Наказ про призначення директора ООО «Група ВИА Гра».

11. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації.

12. Продюсерська угода від 18.05.2000 з артистом (К.Меладзе – О.Вінницька).

13. Продюсерська угода від 02.06.2000 з артистом (К.Меладзе – Н.Мейхер).

14. Продюсерська угода від 24.12.2002 з артистом (К.Меладзе – В.Галушка).

15. Продюсерська угода від 08.09.2004 з артистом (К.Меладзе – А.Джанабаєва).

16. Продюсерська угода від 06.11.2006 з артистом (К.Меладзе – Н.Мейхер).

17. Продюсерська угода від 14.11.2006 з артистом (К.Меладзе – В.Киперман).

18. Продюсерська угода від 21.11.2006 з артистом (К.Меладзе – А.Джанабаєва).

19. Довідка Російського авторського товариства про реєстрацію авторських прав на твори.

20. Лист-підтвердження «Першого Музичного Видавництва» щодо належності К.Меладзе авторських прав на твори.

21. Договір про передання авторських прав № С-2001-004 від 31.08.2001.

22. Договір поступки і передання виключних авторських прав № С-2003-002 від 10.07.2003.

23. Авторський договір про передання виключних прав № 70/03 від 28.08.2003.

24. Авторський договір про передання виключних прав № 22/05 від 21.02.2005.

25. Договір про створення на замовлення та використання об'єктів права інтелектуальної власності № 16/01/12-01 від 16.01.2012.

26. Договір про передання виключних суміжних прав № 180/06-С від 25.08.2006.

27. Ліцензійний договір № 43/Л від 04.09.2008.
28. Ліцензійний договір № РП/08-620/1 від 27.11.2008.
29. Ліцензійний договір № 18/10 від 21.03.2010.
30. Ліцензійний договір № 11/01/12-АВП від 11.01.2012.
31. Ліцензійний договір № ПАС-026/12 від 28.02.2012.
32. Договір замовлення на створення відео кліпів і передання майнових прав на них від 08.06.2000.
33. Договір замовлення на створення відео кліпів і передання майнових прав на них від 25.06.2009.
34. Договір замовлення на створення відео кліпів і передання майнових прав на них від 10.10.2000.
35. Договір на рекламні послуги від 28.06.2000.
36. Договір про надання спонсорської допомоги №4/2911-ПС від 29.11.2000.
37. Договір на виконання рекламних послуг №ФЛ-0108-003 від 01.08.2001.
38. Договір про надання спонсорської допомоги від 21.02.2002.
39. Договір про надання маркетингових послуг № ТЄК-2/08 від 14.01.2002.
40. Договір про надання рекламних послуг №4/06 від 02.08.2004.
41. Агентський договір №20/05/05 від 20.05.2005.
42. Агентський договір №12/09/07-АГД від 12.09.2007.
43. Договір від 20.02.2012 (організація концерту).
44. Ліцензійний договір № А-203/11 від 26.04.2011 про надання ліцензії на телевізійну програму «ВИА Гра. 10 лет».
45. Договір №14/02/12-ВГ-Р від 14.02.2012.
46. Договір №2 від 20.02.2012.
47. Договір №07/02/12-ВГ від 07.02.2012.
48. Договір №07/06/11-ВГ від 15.06.2011.
49. Договір № 9137120049 від 25.01.12.
50. Договір №01/02/12-АГ-Ш від 01.02.2012.
51. Договір №03/10/11 від 03.10.2011.
52. Ліцензійний договір №01-МЛШ/01-07-11 від 01.07.2011.
- 53-83. Копії публікацій в ЗМІ за 2000-2004 роки.
- 84-107. Копії публікацій в ЗМІ за 2005-2008 роки.
- 108-141. Копії публікацій в ЗМІ за 2009-2013 роки.
- 142-143. Копії публікацій в мережі Інтернет.

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали заяви та встановила наступне.

24.07.2013 до Апеляційної палати подано заяву про визнання знака для товарів і послуг «ВИА Гра» добре відомим в Україні відносно Меладзе Костянтина Шотовича для послуг 35 класу МКТП – керування справами артистів-виконавців, та послуг 41 класу МКТП, а саме: влаштування і

проведення концертів; влаштування видовищ [послуги імпресаріо]; створювання видовищ; створювання музичних творів станом на 31 грудня 2005 року.

19.12.2013 до Апеляційної палати заявником подані додаткові пояснення до заяви щодо тривалості використання позначення «ВИА Гра» до 31 грудня 2005 року та успішного відстоювання прав на знак з додатками:

- Копія постанови № 09АП-28434/2013-ГК Дев'ятого арбітражного апеляційного суду м. Москва від 29.11.2013.

- Переклад на українську мову постанови № 09АП-28434/2013-ГК Дев'ятого арбітражного апеляційного суду м. Москва від 29.11.2013.

- Роздруківка свідоцтва РФ № 215632 на товарний знак «Виа Гра».

- Копія Довідки щодо концертів на території України (2002-2005 рр.).

- Договір від 17.10.2001 щодо організації концертів.

- Плани на 2002 рік концертних виступів жіночого музичного гурту «ВИА Гра».

- Плани на 2003 рік концертних виступів жіночого музичного гурту «ВИА Гра».

- Плани на 2004 рік концертних виступів жіночого музичного гурту «ВИА Гра».

- Плани на 2005 рік концертних виступів жіночого музичного гурту «ВИА Гра».

- Договір № ШБ-2004-17 від 25.11.2004 щодо концертних виступів та організації зйомок.

- Моніторинг (довідка) засобів масової інформації (2001 – 2005 рр). щодо згадування Константина Меладзе і музичного гурту «ВИА Гра».

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи та матеріали, що були надані заявником в якості доказів наявності факторів та обставин, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим в Україні, та вислухала пояснення представника заявника.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон): «Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом».

Згідно з частиною другою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Аналіз статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 №228, дозволяє зробити висновок про те, що визнаватися добре відомим може, як вже зареєстрований знак, так і позначення, що не було ще зареєстроване в якості знака.

Відповідно до пункту 2 статті 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендації), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Для визначення того, чи є позначення «ВИА Гра» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті, зокрема, такі фактори та фактичні обставини:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства.

Відповідно до параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендацій під час визнання знака добре відомим сектори суспільства, які беруться до уваги, визначаються як: фактичні та/або потенційні споживачі товару і/або послуг, для яких використовується знак; особи, що беруть участь в забезпеченні каналів розповсюдження того виду товару і/або послуг, для яких використовується знак; ділові кола, що займаються тим видом товарів і/або послуг, для яких використовується знак.

Найбільш широким сектором суспільства для цього позначення є жінки та чоловіки віком від 16 років і старше.

На підтвердження високого ступеня відомості позначення «ВИА Гра» серед доречного кола споживачів заявником надано результати дослідження «Вивчення громадської думки України щодо позначення/знаку «ВИА Гра», проведеного у липні 2013 року Інформаційно-аналітичною агенцією «Статінформконсалтинг». (Додаток № 4)

Дослідження проводилось на території України у п'яти великих містах, серед яких: Київ, Львів, Дніпропетровськ, Харків, Одеса. Метою дослідження було вивчення думки населення стосовно обізнаності з позначенням/знаком «ВИА Гра».

За результатами дослідження було виявлено, що всім без виключення респондентам в усіх зазначених вище містах, представлених в дослідженні, відоме позначення «ВИА Гра». З опитаних лише 2,8% не змогли відповісти з якою сферою діяльності пов'язане це позначення. Інші респонденти впевнено називали сферу мистецтва, музики та концертної діяльності. Опитування показало, що основним джерелом інформації про позначення «ВИА Гра» є телебачення - 85,4%, на другому місці преса – 56,5%, на третьому Інтернет – 53,1%, на четвертому радіо – 46,7%. Близько 22% респондентів купували продукт (диски, касети) з цим позначенням, а 5,6% – ходили на концерт. Майже дев'ять з десяти опитаних (89%) пов'язують це позначення з продюсерською діяльністю Костянтина Меладзе. Більше половини опитаних знають це позначення давно, а більш ніж кожний п'ятий зазначив, що знають «ВИА Гру» близько 10 років. (Додаток № 4)

Про добру відомість позначення «ВИА Гра» відповідному сектору суспільства відносно заявника свідчать також результати статистичного звіту за 2000 – 2012 роки «Костянтин Меладзе – продюсер групи «ВИА Гра» в ЗМІ», проведеного ЗАТ «Публічна Бібліотека» за базою даних «Електронно – бібліотечна система Public.Ru». За даними моніторингу інформації засобів масової інформації «Інформаційні повідомлення ЗМІ (передачі ТБ)», що містять згадування імені Костянтина Меладзе в контексті засновника і продюсера групи «ВИА Гра», було зафіксовано більше 550 таких згадувань. (Додаток № 3, стор. 7 - 30)

Згідно даних опитування, а також матеріалів реклами та публікацій в засобах масової інформації знак використовувався в різноманітних кольорових рішеннях, проте графічно і фонетично споживачі завжди розуміли, що мова йде не про медичний препарат «ВИАГРА», а саме про словосполучення з аббревіатури «ВИА» (вокально-інструментальний ансамбль) та українського слова «гра». (Додатки №№ 53-146). Загалом назва гурту, і власне знак для товарів і послуг являє собою фантазійну «гру слів», власне алюзію на лікарський препарат «Віагра».

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що позначення «ВИА Гра» є добре відомим на території України доречному колу споживачів.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака.

Позначення «ВИА Гра» використовується досить тривалий період часу.

За даними «Вікіпедії», зафіксованими нотаріально засвідченим Протоколом забезпечення доказів від 18.04.2013, Український жіночий поп-гурт «ВИА Гра», був створений в 2000 році в Києві. Колектив вважається одним з найуспішніших російськомовних музичних проєктів 2000-х років. Гуртом було записано 5 студійних альбомів (3 з них отримали золотий статус в Росії) – «Попытка № 5» (2001 р.), «Стоп! Снято!» (2003 р.), «Биология» (2003 р.), «Stop! Stop! Stop!» (2003 р.), «L.M.L.» (2007 р.). Випущені більше 30 радіосинглів і відео кліпів, зокрема – «Попытка № 5», «Обними меня», «Бомба», «Я не вернусь», «Стоп! Стоп! Стоп!», «Good morning, папа!», «Не оставляй меня, любимый!», «Убей мою подругу», «Океан и три реки», «Stop! Stop! Stop!», «Притяженья больше нет», «Биология», «Мир, о котором я не знала до тебя»/»Take you back», «Нет ничего хуже»/»I don't want a man», «Бриллианты», «Обмани, но останься», «Л. М. Л.»/»L.M.L.», «Цветок и нож», «Поцелуй», «Я не боюсь», «My emancipation», «Американская жена», «Антигейша», «Сумасшедший», «Пошёл вон», «День без тебя». Гурт «ВИА Гра» є лауреатом багатьох музичних премій, таких як «Золотий диск» (2003 р.), «Золотий граммофон» (2004 р.), «Премія МУЗ-ТБ» (2004 р.) та інших.

Характерною особливістю колективу є часта зміна учасниць при незмінності бренду, що говорить про те, що гурт є досить успішним комерційним продюсерським проєктом. З 2000 року музичним продюсером гурту та композитором багатьох його пісень був Костянтин Меладзе, що підтверджується доказами, наданими заявником, а саме: продюсерські угоди (Додатки №№ 12–18); інформація «Російського авторського товариства» щодо авторських прав на аудіовізуальні твори (відео кліпи), тексти пісень, музику, що належать Меладзе К.Ш. (Додатки №№ 19-20); ліцензійні угоди та Договори на створення відео кліпів та передачу майнових прав на них (Додатки №№ 21-32).

Пік популярності гурту припав на 2003 - 2004 роки коли учасницями гурту «ВИА Гра» були Ганна Седокова, Надія Грановская і Віра Брежнева. Журналісти і прихильники колективу традиційно називають цей склад «золотим», оскільки, на думку музичних критиків, був найсильнішим популярнішим і більш плідним. (Додаток № 6)

Згідно з договорами, укладеними суб'єктами господарювання з продюсером Меладзе К.Ш., організація концертів та інших виступів здійснювалась на території України з 2002 року. Відповідно до планів концертних виступів зазначені заходи відбувалися щомісяця з географічним поширенням на всю територію України, зокрема на всі обласні та регіональні центри або міста-курорти. (Додатки у поясненні до заяви від 19.12.2013)

Географічний район використання позначення «ВИА Гра» підтверджується фактичними відомостями зі «Справки о концертах на территории Украины (период 2002-2005 гг.)». Згідно зазначеної довідки велика

кількість концертів відбулася у зазначений період на території України. Так, у 2002 році відбулося 77 концертних заходів, зокрема у таких містах, як: Київ; Місхор; Мукачеве; Овідіополь; Одеса; Судак; Суми; Тернопіль; Феодосія; Харків; Херсон; Чернівці; Ялта; Яремча. У 2003 році відбулося 35 концертних заходів, зокрема у таких містах, як: Суми; Київ; Донецьк; Харків; Чернівці; Львів; Кіровоград; Одеса; Судак; Чернігів; Житомир; Алушта; Ялта; Судак; Євпаторія; Сімферополь; Дніпропетровськ. У 2004 році відбулося 29 концертних заходів, зокрема у таких містах, як: Анапа; Дніпропетровськ; Донецьк; Запоріжжя; Київ; Львів; Одеса; Полтава; Сімферополь; Тернопіль; Ужгород; Харків; Ялта. У 2005 році відбулося 26 концертних заходів, зокрема у таких містах, як: Донецьк; Житомир; Київ; Лазаревське; Львів; Маріуполь; Миколаїв; Одеса; Севастополь; Суми; Українка; Харків; Хмельницький; Ялта.

В 2013 році в ефірі телеканалів стартував реаліті-шоу Костянтина Меладзе «Хочу в «ВИА Гру», що складалося з восьми випусків і розповідало глядачам про те, як дівчата з усього СНД намагалися стати солістами популярного гурту. Наставницями дівчат були шість екс-учасниць «ВИА Гри»: Олена Вінницька, Надія Грановская, Ганна Седокова, Віра Брежнєва, Альбіна Джанабаєва, Ольга Корягіна. Вибір учасниць до нового складу проходив шляхом народного голосування.

Кастинги у проект під брендом «ВИА Гра» відбувалися в Росії, в Україні, в Казахстані і Білорусії.

Таким чином, колегія Апеляційної палати встановила, що надані заявником документи свідчать про те, що використання позначення «ВИА Гра» є тривалим, значним за обсягом та географічним поширенням.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується.

Добра відомість позначення «ВИА Гра» певним чином досягнута завдяки активній рекламній діяльності. Аналіз джерел розміщення інформації та його подання в ЗМІ дозволяє зробити висновок, що цими джерелами охоплюються практично усі верстви дорослого населення України.

Заявником надані відомості, про те, що практично в кожному кіоску та на кожній вуличній розкладці друкованої продукції можна зустріти газети, журнали, календарі, плакати, буклети та іншу продукцію з зображенням групи та позначенням «ВИА Гра». Будь-який гастрольний тур гурту обов'язково підтримується рекламою на білбордах, афішах, місцевих ЗМІ.

Згідно з інформацією опитування більше 85 відсотків респондентів бачили зазначене позначення по телебаченню. Враховуючи, що телевізійне мовлення покриває практично 100 відсотків території держави, можна зробити висновок, що географія розповсюдження інформації про позначення «ВИА Гра» – вся територія України.

Реклама в друкованих засобах масової інформації проявляється як прямою рекламою групи «ВИА Гра», так і опосередкованою, згадуваннями в статтях, розміщенням портретів учасниць групи, фотографій Костянтина Меладзе. В Додатках №№ 53 - 141 заявник надав копії журналів та публікації в найбільш відомих та масових виданнях («Комсомольская правда в Україні», «Аргументи і факти в Україні», «Киевские ведомости», «Бульвар», «Експрес – газета»).

Добра відомість позначення «ВИА Гра» також підтверджується значною кількістю інформації, пов'язаної з брендом «ВИА Гра», яка знаходиться у всесвітній мережі Інтернет. Так, на запит в пошуковій системі <http://www.google.com>, за 0,24 секунди видається більше трьох мільйонів (3.090.000) посилань на сторінки, що містять це позначення. (Додатки №№ 142 – 143)

Згідно «Моніторингу (довідки) інформації засобів масової інформації (2001 – 2005 рр.) щодо згадування Константина Меладзе и музичного гурту «ВИА Гра» у 2002 році продюсер К.Ш. Меладзе та гурт «ВИА Гра» згадується на 46 сайтах, з них 19 сайтів України; у 2003 році згадується на 78 сайтах, з них 41 сайт України; у 2004 році згадується на 387 сайтах, з них 139 сайтів України; у 2005 році згадується на 992 сайтах, з них 443 сайтів України.

Таким чином, майже половина згадувань продюсера Меладзе К.Ш. та гурту «ВИА Гра» в світовій мережі Інтернет приходяться на сайти домену «.UA» (Україна). (Додатки у поясненні до заяви від 19.12.2013)

Просування бренду «ВИА Гра» забезпечувала значна кількість рекламних матеріалів, що підтверджується договорами, в яких саме Костянтин Меладзе укладав угоди про надання рекламних послуг та забезпечував бюджет цих заходів. (Додатки №№ 33-40)

К.Меладзе укладав господарські договори щодо проведення концертів, агентські угоди з організаціями, що здійснювали організацію заходів за участю гурту, надавав дозволи на використання матеріалів з брендом «ВИА Гра». (Додатки №№ 41-52)

Колегія Апеляційної палати відзначає, що надані заявником відомості свідчать про здійснення значних заходів з рекламування та іншого просування знака «ВИА Гра» протягом тривалого часу, що підтверджує відомість заявленого позначення для таких послуг як «керування справами артистів-виконавців, влаштування і проведення концертів; влаштування видовищ [послуги імпресаріо]; створювання видовищ; створювання музичних творів».

4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Заявник - Костянтин Меладзе - є єдиним засновником, власником та директором Общества с ограниченной ответственностью «Группа «ВИА Гра», (Петровско-Разумовский проїзд, 29, стр. 2, г. Москва, Російська Федерація, 127287) (далі – ООО «Группа «ВИА Гра») (Додатки №№ 7–11). Зазначене

Общество провадить активну діяльність по просуванню знака «ВИА Гра» та вищезазначеного фірмового найменування.

На ім'я ООО «Група «ВИА Гра» подано в Україні ряд заявок на знаки для товарів та послуг.

Заявник подав для реєстрації в якості знака та є власником наступних знаків:

1. Заявка № т 2012 22540 на словесне позначення «ВИА Гра» для послуг 41 класу МКТП подана до закладу експертизи – Державного підприємства «Український інститут промислової власності» - 27 грудня 2012 року. Заявка перебуває на етапі кваліфікаційної експертизи.

2. Свідоцтво України № 175021 на знак «**Група ВИА Гра**» (заявка № т 2012 22541, дата подання 27.12.2012) для послуг 41 класу МКТП. (Додаток № 6-2)



3. Свідоцтво України № 175022 на знак «**ВИА ГРА**» для товарів 09 класу та послуг 35 і 41 класів МКТП (заявка № т 2012 22655, дата подання 28.12.2012). (Додаток № 6-3)

Колегія Апеляційної палати на підставі наведених вище доказів дійшла висновку про те, що заявник здійснює достатні заходи щодо набуття правової охорони позначень зі словесним елементом «ВИА Гра» в Україні.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Надані заявником документи та матеріали свідчать про популярність та велику зацікавленість споживачів до послуг, що надаються із використанням позначення «ВИА Гра».

Цінність, що асоціюється з позначенням «ВИА Гра», підтверджується багатьма престижними нагородами, отриманими гуртом у різних акторських складах, проте під незмінним позначенням «ВИА Гра»:

2001 рік.

- Гурт «ВИА Гра» завойовує премії: «Золотий Грамофон», «Стопудовий хіт», «Золота Жар-птиця».

- Відеокліп «Спроба №5», нагороджений премією «Золота Гиря». На усіх заходах промоція гурту здійснювалась під позначенням «ВИА Гра».

2002 рік.

- Гурт «ВИА Гра» удостоєний премії «Овація».

- Творчість гурту «ВИА Гра» названа «Проривом року».

- Нагорода російської премії «ZD Awards».

- Пісня «Стоп! Стоп! Стоп!» удостоїлася премії «Пісня року-2002».

2003 рік.

- Компанія Sony Music визнала групу найуспішнішим проектом російського відділення лейбла.

- Відеокліп «Убий мою подругу» названий інтернет-порталом «дни.ру» кращим кліпом 2003 року.

- Премія «Стопудовий хіт» за пісню «Убий мою подругу».

- Приз фестивалю «Пісня року» (російська і українська) за пісні «Не залишай мене, коханий», «Убий мою подругу» і «Океан і три річки» (спільно з Валерієм Меладзе).

- Премія «Золотий грамофон» за пісню «Не залишай мене, коханий».

- На щорічній церемонії вручення «ZD Awards» отримано нагороди в номінаціях «Найсексуальніший артист року» і «Група року».

2004 рік.

- На фестивалі танцювальної музики «Бомба року-2004» гурт отримав нагороду за хіти «Я не зрозуміла» і «Убий мою подругу».

- Гурт номіновано на премію «МУЗ-ТБ 2004» в категоріях «Кращий дует» і «Краща поп-група».

- Нагорода на церемонії RMA - 04 за пісню «Тяжіння більше немає».

- «ВИА Гра» з Валерієм Меладзе отримала премію «Золотий Грамофон-2004» за пісню «Тяжіння більше немає».

2008 рік.

На щорічній «Премії МУЗ-ТБ» група отримала дві тарілки як переможець в номінаціях «Краща поп-група» і «Краще відео».

2009 рік.

Кліп «Не залишай мене, коханий» (2003 року) визнаний кращим російським кліпом десятиріччя згідно з глядацьким голосуванням музичного телеканалу RU.TV(Росія).

Економічна цінність та бізнесова привабливість позначення «ВИА Гра» є надзвичайно високою. Фінансову успішність проекту К.Меладзе під цим позначенням підтверджують сотні концертів по усіх країнах СНД та за його межами, мільйонні накладі записів гурту, величезна кількість поліграфічної та сувенірної продукції. Згідно Агентських договорів комерційні заходи здійснювались під брендом «ВИА Гра».

Колегія Апеляційної палати погоджується з доводами заявника, що позначення «ВИА Гра» набуло цінність серед споживачів та позитивну суспільну репутацію.

Колегія Апеляційної палати також взяла до уваги відомості заявника щодо успішного відстоювання прав на знак «ВИА Гра».

Зокрема, заявником зазначено, що ООО «Група ВИА Гра» пред'явлено позов до індивідуального підприємця Костюка Дмитра Дмитровича та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТАР» про дострокове припинення правової охорони товарного знаку «Виа Гра» за Свідоцтвом Російської Федерації № 215632 внаслідок його невикористання. Меладзе К.Ш. є єдиним учасником і одноосібним виконавчим органом ООО «Група «ВИА Гра».

Згідно постанови № 09АП-28434/2013-ГК від 29 листопада 2013 року Дев'ятого Арбітражного Апеляційного суду м. Москва припинено достроково правову охорону товарного знаку «Виа Гра» за Свідоцтвом № 215632.

При цьому, у постанові № 09АП-28434/2013-ГК зазначається, що Апеляційний суд дійшов висновку про недоведеність відповідачами (Костюком Д.Д. та ТОВ «ЮТАР») використання спірного товарного знаку протягом трьох років після його державної реєстрації та до подачі позовної заяви до арбітражного суду.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки документів та матеріалів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими для визнання позначення «ВИА Гра» добре відомим в Україні для відповідних послуг станом на 31 грудня 2005 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

визнати позначення «ВИА Гра» добре відомим в Україні відносно Меладзе Костянтина Шотовича щодо послуг 35 класу МКТП: «керування справами артистів-виконавців», послуг 41 класу МКТП: «влаштування і проведення концертів; влаштування видовищ [послуги імпресаріо]; створювання видовищ; створювання музичних творів» станом на 31 грудня 2005 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Л.В. Висоцька

Члени колегії

Л.А. Цибенко

О.В. Постояліна

В.В. Сенчук

А.О. Каташева