

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2021, поданное Вакуленко Василием Михайловичем, город Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808134, при этом установила следующее.

ВАСТА
БАСТА

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2021701713 с приоритетом от 19.01.2021 зарегистрирован 20.04.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №808134 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя УАЙН-ТРЕЙДМАРКС О.О.О., MD-2059 Республика Молдова, мун. Кишинев, Ул. Андрей Лупан №4 оф. 2. (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 9 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

- В.М. Вакуленко с 1998 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака «БАСТА» по свидетельству № 808134, и по настоящее время является известным на территории Российской Федерации исполнителем, выступающим под псевдонимом «Баста»;

- В.М. Вакуленко является не только известным исполнителем, но и обладателем премий MTV Russia Music Awards, Russian Street Awards, Муз-ТВ, Russian Urban Music Awards, RU.TV, Золотой Граммофон и т.д.;

- В.М. Вакуленко под псевдонимом «Баста» были записаны альбомы «Первый удар» (1997), «В полном действии» (2000), «Свободная Зона» (2000), «Свободная Зона (Часть 2)» (2001), «Южный Фронт» (2004), «Баста Бастиллио»(2005), «Баста 1» (2006), «Баста 2» (2007), «Баста 3» (2010), «Баста/Туф» (2010), «Баста 4» (2013), «Баста / Смоки Мо» (2015), «Баста 5» (2016);

- В.М. Вакуленко не давал согласия на регистрацию своего псевдонима «Баста» в качестве товарного знака по свидетельству №808134;

- заинтересованность В.М. Вакуленко в подаче настоящего возражения заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №808134 на имя другого лица очевидным образом ограничивает его в использовании своего сценического псевдонима;

- регистрация спорного товарного знака по свидетельству № 808134 может вводить российских потребителей в заблуждение путем возникновения у них ассоциаций с деятельностью Вакуленко В.М. в музыкальной, сценической и иной публичной деятельности, что противоречит положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в то время как артист пропагандирует здоровый образ жизни.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808134 недействительным в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 808134;
2. Распечатка статьи «Баста (музыкант), размещённой на портале «Википедия»;
3. Распечатка с сайта rap.ru (<http://www.rap.ru/artist/basta>);
4. Распечатка с сайта [sports.ru](https://www.sports.m/tribuna/blogs/handsup/2922986.html) (<https://www.sports.m/tribuna/blogs/handsup/2922986.html>);
5. Копии обложек компакт-дисков.


Правообладателем оспариваемого товарного знака 06.09.2021 представлен отзыв по мотивам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808134, основные доводы которого сводятся к следующему.

- слово «basta» в переводе с итальянского, испанского языков означает «быть достаточным, довольно, хватит и пр.». В русском языке слово «баста» также широко используется как в литературе, так и в разговорной речи в значении «достаточно», «довольно» и пр. (см. Большой Толковый Словарь Русского языка С.А. Кузнецова). Таким образом, слово «basta» (транслитерация на русский язык - «баста») имеет устойчивое и широко принятое семантическое значение и переводится с иностранных языков на русский язык как «довольно», «достаточно». При этом в русском языке в данном значении слово «баста» также широко используется на протяжении долгого периода времени, подтверждением чего являются упоминания указанного слова в приведенных в качестве одних из примеров толковых словарях, датированных, начиная с 1998 года.

- правообладателем оспариваемого товарного знака приведены примеры **BASTA**

зарегистрированных товарных знаков («**БАСТА**» по свидетельству № 292807 с приоритетом от 22.07.2005, зарегистрированный в отношении товаров 03 класса

МКТУ; «**BASTA**» по свидетельству № 557490 от 16.11.2015 в отношении

товаров 30 класса МКТУ; « **Баста-Банк**» по свидетельству № 611379 от 03.04.2017 с приоритетом от 18.05.2016), которые сосуществуют с псевдонимом «Баста» в России;

- анализ информации сети Интернет не подтвердил факта производства, продажи или рекламы исполнителем Баста алкогольной и/или безалкогольной продукции, указанной в перечне оспариваемого товарного знака;

- слово «basta» («баста») не является «искусственно» созданным словом, имеющим исключительную цель в индивидуализации конкретного исполнителя. Учитывая, что связи исполнителя Баста с производством напитков 32, 33 классов МКТУ выявлено не было, можно сделать вывод о том, что отсутствуют достоверные основания полагать, что российский потребитель будет ассоциировать заявленное обозначение с иным производителем, нежели с правообладателем товарного знака, и будет тем самым введен в заблуждение относительно производителя товаров в 32 и 33 классах МКТУ;

- на имя лица, подавшего возражение, а именно Вакуленко В.М. зарегистрирован товарный знак №616946 «ПАР КУЛЬТУРЫ» с приоритетом от 24.05.2016, в том числе, в отношении товаров 33 и 34 классов МКТУ. В приложении к настоящему отзыву направляем результаты поиска из поисковой системы Yandex, где товарный знак «Пар Культуры» широко продвигается Исполнителем Баста в отношении электронных систем курения табака (вейпов). В настоящее время установлено, что курение вейпов приравнивается к курению обычных сигарет и несет также вред здоровью. Таким образом, правообладатель не считает, что

репутация Вакуленко В.М. может как-либо негативным образом затронута использованием товарного знака «BASTA/БАСТА» молдавской компанией в России в отношении алкогольных товаров;

- сосуществование зарегистрированных товарных знаков, воспроизводящих псевдонимы известных в Российской Федерации творческих исполнителей, таких как Жасмин (товарные знаки по свидетельствам №№ 208888, 746285, №707443); Ёлка (товарные знаки по свидетельствам № 667368, 352699, 483575), Винтаж (товарные знаки по свидетельствам №№ 338319, 451847, 463044); Face (знаки по международным регистрациям №№ 1428820, 1263346); Pharaon (товарные знаки по свидетельствам №№ 560242, 764198); Дельфин (товарные знаки по свидетельствам №№ 219979, 561130, 742966); Лицей (товарные знаки по свидетельствам №№ №216791, 559100).

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №808134.

К материалам отзыва приложены следующие документы:

6. Выдержки из словаря «multitran.ru» о переводе слова «basta» с испанского, итальянского, немецкого, французского, нидерландского языков на русский язык;

7. Выдержка с официального сайта Викисловаря (<https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0>) о морфологии слова «баста»;

8. Выдержка из Большого толкового словаря русского языка, Гл. ред. С. А. Кузнецов.-СПб.: «Норинг», 2000. - 1536 с. ISBN5-7711-0015-3;

9. Выдержка из Толкового словаря русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова: 80 000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М.: Азбуковник, 1999. - 944 стр. ISBN 5-89285-003-X;

10. Выдержка с Интернет-сайта «Этимологические онлайн-словари русского языка», статья о происхождении слова «баста» - на 1 л. в 1 экз.

11. Информация о товарном знаке «ПАР КУЛЬТУРЫ» и сведения из поисковой системы YANDEX об использовании данного обозначения Бастой.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.01.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №808134 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015, далее – Правила).

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статья 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Кодекса гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно подпункту 1 пункта 1265 Кодекса право авторства - право признаваться автором произведения и право автора на имя - право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №808134 с приоритетом от

ВАСТА
БАСТА

19.01.2021 представляет собой словесное обозначение «

»,

выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Указанный товарный знак зарегистрирован на имя компании «УАЙН-ТРЕЙДМАРКС О.О.О.», Республика Молдова, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808134 оспаривается Вакуленко Василием Михайловичем по основаниям, предусмотренным пунктами 3(1) и 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что условием регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных объектам прав третьих лиц в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса, является согласие таких лиц или их наследников.

В связи с заявлением Вакуленко В.М. об использовании им с 1998 года творческого псевдонима «БАСТА», коллегия признает наличие у данного лица заинтересованности в подаче возражения и оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808134 по основаниям, предусмотренным требованиями пунктов 3 (1) и 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ общедоступных источников информации [2], [3], показал следующее.

Оспариваемый товарный знак воспроизводит используемый Вакуленко В.М. на протяжении продолжительного времени (более 15 лет) псевдоним «БАСТА».

Об истории возникновения псевдонима «БАСТА» в источнике [2] имеется информация о том, что Вакуленко В.М. в 1997 – 1998 г. являлся участником группы «Психолирик» (в последующем переименованной в «Касту»), в составе которой он стал именовать себя как «БАСТА ХРЮ», а также использовал псевдоним «БАСТА БАСТИЛЛИО». Кроме того, Вакуленко В.М. с использованием упомянутых псевдонимов принимал участие в составе групп «Объединённая Каста» (1998—2000 г.), «Свободная зона» (2000—2001 г.). С его участием были записаны альбомы «Первый удар» (1997 г.), «В полном действии» (2000 г.), «Свободная Зона» (2000 г.), «Свободная Зона (Часть 2)» (2001 г.), «Южный Фронт» (2004 г.), «Баста Бастиллио» (2005 г.); «Баста 5» (2016 г.); «Баста 40» (2020 г.).

Самостоятельно слово «БАСТА» в качестве псевдонима стало использоваться Вакуленко В.М. в 2006 году, когда им был выпущен дебютный сольный одноименный музыкальный альбом «БАСТА 1». В последующий период данным музыкальным исполнителем были выпущены музыкальные альбомы «Баста 2» (2007 г.), «Баста 3» (2010 г.), «Баста/Гуф» (2010 г.), «Баста 4» (2013 г.), «Баста / Смоки Мо» (2015 г.), «Баста 5» (2016 г.), «Баста 40» (2020 г.).

Лицо, подавшее возражение, приложило к возражению копии обложек компакт-дисков «Баста I» (2006 г.), «Баста 2» (2007 г.), «Баста 3» (2010 г.), «4Баста» (2013 г.), «5Баста» (2016 г.), «Баста 40» (2020 г.), «Баста +», «Баста/Гуф» (2010 г.) [5], на которых присутствует словесный элемент «БАСТА».

Рэп-исполнитель «БАСТА» является обладателем таких престижных музыкальных премий, как MTV Russia Music Awards, Russian Street Awards, Муз-ТВ, Russian Urban Music Awards, RU.TV, Золотой Граммофон и т.д.

Необходимо отметить, что под псевдонимом «БАСТА» лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность не только как рэп-исполнитель, но и как композитор, актер, сценарист, режиссер, продюсер, телерадиоведущий (участвовал в качестве «наставника» в четвертом сезоне телешоу «Голос»).

Таким образом, приведенные сведения позволяют соотнести личность лица, подавшего возражение, с псевдонимом «БАСТА», принадлежавшим ему задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, анализ сведений, содержащихся в общедоступных источниках [2], [3], информация из которых приведена выше в данном заключении, позволяет судить об известности Вакуленко В.М. под псевдонимом «БАСТА».

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то он не представил каких-либо доводов или документов, опровергающих приведенную в возражении информацию об известности указанного лица и узнаваемости его псевдонима. Правообладатель настаивает исключительно на том, что псевдоним «БАСТА» не приобрел известности в связи с производством и введением в оборот алкогольной продукции, в отношении которой предоставлена охрана оспариваемому товарному знаку.

В отношении представленных правообладателем документов [6-10], касающихся семантического значения слова «БАСТА», коллегия отмечает, что, несмотря на то, что слово «БАСТА» не является вымышленным непосредственно Вакуленко В.М., однако проанализированные выше источники информации подтверждают факт известности словесного элемента «БАСТА» именно как псевдонима, используемого на территории Российской Федерации исполнителем Вакуленко В.М. Слово «Баста» в русском языке является устаревшим, редко употребляется. Вместе с тем псевдоним «Баста», под которым исполнитель Вакуленко В.М. осуществляет творческую деятельность, приобрел широкую известность и узнаваемость в качестве сценического имени лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что основания оспаривания, предусмотренные положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не предусматривают установления однородности между творческой деятельностью, которая осуществляется с использованием псевдонима, и товарами и услугами, указанными в перечне оспариваемого товарного знака. Следовательно, для применения данного основания оспаривания достаточно доказать сам факт известности псевдонима лица, подавшего возражения.

Кроме того, практика рыночных отношений показывает, что зачастую известные личности привлекаются к рекламе таких товаров как одежда, парфюмерия и косметика, напитки. Следовательно, вероятны правдоподобные

БАСТА
БАСТА

ассоциации обозначения « **БАСТА** » по свидетельству №808134, зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, с исполнителем Вакуленко В.М., осуществляющем свою творческую деятельность под псевдонимом «БАСТА».

Исходя из материалов дела заявки № 2021701713, регистрация товарного

BASTA
БАСТА

знака «
» по свидетельству №808134 была произведена без учета согласия Вакуленко В.М., что правообладателем не отрицается.

Таким образом, установив известность псевдонима «БАСТА» лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, коллегией сделан вывод о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о сосуществовании псевдонима «БАСТА» с иными зарегистрированными товарными знаками, в состав которых сходит словесный элемент «БАСТА», то коллегия отмечает следующее.

Ранее Вакуленко В.М. был оспорен товарный знак «**БАСТА**» по свидетельству № 449465, решением Роспатента от 30.08.2017 правовая охрана данного товарного знака была признана недействительной полностью. В отношении

приведенного в пример товарного знака «**BASTA**» по свидетельству № 557490, Вакуленко В.М. подано возражение против предоставления правовой охраны, поступившее 29.09.2021. Следовательно, сам факт предоставления правовой охраны товарным знакам, включающим в свой состав псевдонимы известных лиц, не означает, что такая правовая охрана не будет в дальнейшем прекращена при оспаривании и одновременном предоставлении необходимых и достаточных документов, свидетельствующих об известности псевдонима среднему российскому потребителю.

Анализ товарного знака по свидетельству №808134 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия необходимо установить вероятные ассоциативные связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, на дату, предшествующую дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено. Документов, свидетельствующих о фактической реализации/изготовлении лицом, подавшим возражение, товаров 32, 33 классов МКТУ, либо о деятельности по рекламе таких товаров в материалы дела не представлено. Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808134 по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №808134 недействительным полностью.