


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 13.12.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Долматовым А.С., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 337255, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006714334 с приоритетом от 29.05.2006 зарегистрирован 12.11.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 337255 на имя ООО «Айконмедиа», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 29.05.2026.

**Гуф**  
**Guf**

Оспариваемый товарный знак  представляет собой словесное обозначение, выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 13.12.2016 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- А.С. Долматов, с 2004 года, т.е. задолго до даты приоритета (29.05.2006 г.) оспариваемого товарного знака «Гуф Guf» по свидетельству № 337255, и по настоящее время является известным на территории Российской Федерации рэп-исполнителем под псевдонимом «Гуф» («Guf»);
- лицо, подавшее возражение, является не только известным российским рэп-исполнителем, но и сооснователем, участником группы «Centr», основателем лейбла ZM Nation, обладателем премий RMA, Rock Alternative Music Prize, выступающим под сценическим псевдонимом «Гуф» («Guf»);
- свою творческую карьеру лицо, подавшее возражение, начало в 2000 г. в составе группы «Rolexx», в которой он взял псевдоним «Guf» («Гуф»). В 2004 г. Алексей Сергеевич Долматов совместно с Николаем Принципом создает группу «Centr», песня «Новогодняя» из демо-альбома «Подарок» попадает в сборник «RAP.RU», выпущенном Студией Союз в 2004 г.;
- в составе группы «Centr» «Guf» («Гуф») участвует в записи альбомов «Город дорог» (2007 г.), «Качели» (2007 г.), «Эфир в норме» (2008 г.). Под псевдонимом «Guf» («Гуф») А.С. Долматов был также указан на альбоме «Черепашьи бега» группы «Отрицательное влияние», выпущенном в 2005 г.;
- лицом, подавшим возражение, под псевдонимом «Guf» («Гуф») были также записаны сольные альбомы «Сам и...» (2012 г.), «4:20» (2014 г.) и «Еще» (2015 г.), выпущены синглы «420» (2013 г.), «Нет конфликта» (2013 г.). Гуф также принял участие в записи альбомов «Взрывное устройство» (2004 г.), «Этажи» (2006 г.) группы «Дымовая завеса», «Баста 2» (2006 г.), «Баста 3» (2010 г.) исполнителя Басты, «Ва-банк» (2007 г.) группы «Rap City», «Тёплый» (2008 г.) исполнителя Ноггано, «Троица (часть 1)» (2013 г.) и «Пиджакикостюмы» (2014 г.) группы «Каспийский груз», и многих других;
- А.С. Долматов - «Guf» («Гуф») обладает премиями «Самый лучший хип-хоп проект» на церемонии «Russian Music Awards» телеканала MTV (2008 г.), А-one «RAMP 2009» (2009 г.) как лучший хип-хоп исполнитель. В 2011 году исполнитель Гуф становится победителем «Russian Street Awards 2010» в номинации «Артист года». В том же году Гуф (А.С. Долматов) становится победителем премии МУЗ-ТВ 2011 г. в номинации «Лучший хип-хоп проект»;

- А.С. Долматов не давал своего согласия на регистрацию своего псевдонима в качестве товарного знака по свидетельству № 337255;
- правообладателем оспариваемого товарного знака против А.С. Долматова, была подана в суд серия исков о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак «Гуф Guf» по свидетельству № 337255;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака «Гуф Guf» по свидетельству № 337255 на имя другого лица очевидным образом ограничивает его в использовании своего сценического псевдонима.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 337255 полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- сведения из энциклопедии «Википедия» - [1];
- копии музыкальных сборников и альбомов русского рэпа за 2004 г., 2005 г., 2006 г. – [2];
- копия упаковки видеозаписи концерта «Первый концерт Баста», 2007 г. - [3];
- публикации из изданий с Интернет – ресурсов: rap.ru (2005 г., 2006 г., 2007 г.), hip-hop.ru (2005 г., 2006 г.); rapdb.ru (2005 г.); discogs.com (2005 г.); <http://www.el.ru>, (31.05.2007 г.); журнал «Rolling Stone»: <http://rollingstone.ru> (2007 г.); <http://www.liveinternet.ru>. (2008 г.); <http://www.pkmonolit.ru> (2009 г.); <http://www.sovuz.ru> (2009 г.); «Российская газета» <http://www.rg.ru> (2000 г., 2013 г.); <http://muz-tv.ru>. (2011 г., 2015 г.); <http://www.kinopoisk.ru> (2014 г.); <http://kinoangel.net>. (2016 г.) - [4];
- справка ООО «Рэп.ру» от 01.11.2016 г. о публикациях про исполнителя Гуфа (А.С. Долматова), размещенных на сайте <http://www.rap.ru> с 2005 года - [5];
- судебные решения - [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 13.12.2016 возражением, отзыв по его мотивам не представил и на заседаниях коллегии не участвовал.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.03.2017, представителем лица, подавшего возражение, к материалам дела было приобщено Апелляционное определение Московского городского суда от 16.12.2016 по делу № 33-43991 - [7].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией была установлена заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Как следует из представленных материалов [1-7] лицо, подавшее возражение, открыто использовало псевдоним «Гуф Guf» для осуществления творческой деятельности в области рэп – музыки: издавались музыкальные диски, осуществлялась концертная деятельность, при этом творчество исполнителя широко освещалось в средствах массовой информации. Таким образом, заинтересованность лица, подавшего возражение, усматривается в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ, имеющим отношение к развлечениям, шоу, аудио-визуальной продукции. В отношении другой части услуг 41 класса МКТУ «курсы заочные; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных; воспитание физическое; игры азартные; издание книг; обеспечение интерактивное электронными публикациями; обучение гимнастики; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация выставок с культурно-просветительной целью; организация лотерей; организация спортивных состязаний; предоставление услуг игровых залов; прокат оборудования стадионов; публикация с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); услуги казино; услуги образовательно-воспитательные» заинтересованность лица, подавшего возражение, не прослеживается.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 13.12.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.05.2006) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 337255, правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый Закон 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 пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10. Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

**Гуф**  
**Guf**

Оспариваемый товарный знак **Гуф Guf** является словесным, выполнен в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Относительно доводов возражения, поступившего 13.12.2016, коллегия отмечает следующее.

Из представленных документов [1-6] усматривается, что оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, тождественное фонетически и семантически творческому псевдониму «Гуф Guf», который использовался лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака с 2004 года по настоящее время.

Так, согласно данным энциклопедии Википедия [1] А.С. Долматов известен под сценическим псевдонимом «Гуф Guf» - российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы «Centr», а также является одним из основателей «ЦАО Records». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других. При поддержке крупнейшего рэп-ресурса (Rap.ru) были выпущены музыкальные сборники и альбомы русского рэпа в 2004 г., 2005 г., 2006 г. (Студия Союз, Студия Монолит DOTS FAMILY RECORDS), при этом в числе композиций, выпущенных в рамках

указанных сборников, были песни, записанные исполнителем «Гуф Guf» (Алексеем Долматовым) [2,5]. Творческая деятельность «Гуфа» широко освещалась в публикациях Интернет-изданий как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака: «DR. DRE ...» (rap.ru, 25.02.2005); «ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ «ЧЕРЕПАШЬИ БЕГА» (rap.ru, 10.06.2005; 28.03.2005); «ВЛИЯЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНО. ГРУППА ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ» (rap.ru, 24.09.2005); «КАСТА: КУЗНЕЦЫ СВОЕГО СЧАСТЬЯ» (rap.ru, 25.05.2006); «СМОТРИТЕ НА RAP.RU - ВИДЕО GUF «НОВОГОДНЯЯ» (rap.ru, 27.04.2006), «КАСТА НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ (08.10.2006), «GUF: игры патриота» (21.07.2006), «Культурные итоги 2010 года глазами обозревателей «Российская газета»» (30.12.2010) и т.д. [4].

Таким образом, творческий псевдоним «Гуф Guf» стал использоваться лицом, подавшим возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 337255 с 2004 года. Деятельность лица, подавшего возражение, под творческим псевдонимом «Гуф Guf» напрямую соотносится с товарами 09 класса МКТУ и частью услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 337255 оспариваемого товарного знака, и имеющим отношение к развлечениям, шоу, аудио-визуальной продукции. Из представленных доказательств усматривается, что лицо, подавшее возражение, не только выступало под псевдонимом «Гуф Guf», но и его творческая деятельность, в частности, под данным творческим псевдонимом широко освещалась в средствах массовой информации, выпускались музыкальные диски, что свидетельствует об известности А.С. Долматова в обществе.

Вывод об известности сделан в Апелляционном определении от 16.12.2016 г. по судебному делу № 33-43991 [7] с участием тех же сторон: «как следует из представленных доказательств, творческий псевдоним «Гуф» Долматовым А.С. был выбран и открыто использовался задолго до регистрации товарного знака «Гуф Guf» ООО «Айконмедиа» 12.11.2007 года. Под этим псевдонимом творчество Долматова А.С. был популярным, вышло несколько музыкальных альбомов, творческий псевдоним стал узнаваем, музыкальные СМИ активно освещали деятельность артиста. Таким образом, указанный творческий псевдоним стал активно использоваться до момента регистрации указанного товарного знака

ООО «Айконмедиа», еще в период 2004-2005 годов... Представленные доказательства подтверждают, что Долматов А.С. не только выступал под псевдонимом «Гуф Guf» задолго до даты обращения ООО «Айконмедиа» в Роспатент с просьбой о регистрации товарного знака «Гуф Guf», но и его творческая деятельность широко освещалась в средствах массовой информации... По материалам дела в спорный период времени ООО «Айконмедиа» товарный знак/знак обслуживания «Гуф Guf» каким-либо образом не использовало, неопределенный круг лиц не мог быть введен в заблуждение в ходе использования указанного творческого псевдонима Долматова А.С.».

Правовая норма пункта 3 (абзац 4) статьи 7 Закона не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно псевдониму известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследников. Согласия лица, подавшего возражение, на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству 337255 в материалах дела не имеется.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.12.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 337255 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, части услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация балов; организация досугов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей (услуги импресарио); передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов;**

**прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; составление программ встреч (развлечение); сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; шоу-программы».**