


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485222, поданное Борисенковым Д.А., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2011735285 с приоритетом от 27.10.2011 зарегистрирован 12.04.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №485222 на имя Крупновой М.А., 109028, Москва, ул. Солянка, 1/2, стр. 2, кв. 94 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словосочетание «ЧЁРНЫЙ ОБЕЛИСК», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллицы белого цвета на фоне черного прямоугольника. При этом первая буква словосочетания - «Ч» и последняя – «К» выполнены в черном цвете с белой окантовкой. Буква «О», являющаяся первой буквой в слове «ОБЕЛИСК», является стилизованной и выполнена в виде прицела.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.12.2013 выражено мнение о том, что регистрация №485222 товарного знака произведена в

нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» используется как название известной советской и впоследствии российской рок-группы, существовавшей в периоды 1986-1988 и 1990-1997 годов под руководством Анатолия Крупнова;

- в 1999 году, после смерти Анатолия Крупнова, группа «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» была воссоздана Борисенковым Д.А. и по состоянию на дату настоящего возражения группа «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» продолжает свою деятельность и состоит из следующих участников: Дмитрий Борисенков, Максим Олейник, Михаил Светлов, Даниил Захаренков;

- в течение продолжительного периода времени, а именно в течение всего периода деятельности музыкальной группы, обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» использовалось как название группы, которая вела активную творческую и концертную деятельность, в результате чего создавались новые музыкальные произведения, записывались музыкальные альбомы, создавались видеoverсии концертов, был запущен сайт группы <http://www.blackobelisk.ru/>;

- при осуществлении всех указанных видов деятельности группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» осуществлялось использование комбинированного (словесно-изобразительного обозначения) «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК», которое стало средством индивидуализации группы (логотипом группы, средством представления и позиционирования группы широкому кругу лиц);

- обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» в разных цветовых вариантах указывалось на альбомах группы: «Пепел» (год записи - 2004), обозначение используется на черно-сером фоне; «Зеленый альбом» (год записи - 2006), вариант обозначения на зеленом фоне; «Когда-нибудь» (год записи - 2006), обозначение используется на черно-желтом фоне; «Мертвый сезон» (год записи - 2012), обозначение используется на светлом фоне; «Мой мир» (год записи - 2013), обозначение используется на черно-сером фоне, тиражи выпущенных дисков с

нанесенным на них средством индивидуализации группы превысили 10 000 экземпляров;

- все перечисленные выше альбомы были надлежащим образом записаны (осуществлена запись фонограммы), выпущены в свет (обнародованы) и распространены путем продажи или иного отчуждения экземпляров, в результате чего стали известны широкому кругу лиц на территории Российской Федерации;

- обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» также указывалось на всех страницах сайта группы, созданного в 2000 году, на афишах, рекламных баннерах, других рекламно-информационных материалах, рекламирующих концерты группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» за весь период ее существования на территории Российской Федерации;

- таким образом, за годы деятельности группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» словесно-изобразительное обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» стало известно широкому (неопределенному) кругу лиц на территории Российской Федерации как обозначение, индивидуализирующее непосредственно группу «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК», а также результаты деятельности группы, в частности, записанные музыкальные альбомы;

- в связи с тем, что деятельность по изготовлению компакт-дисков, организации концертов, презентации дисков и привлечения внимания к деятельности группы осуществляется Борисенковым Д.А. и музыкантами группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК», регистрация оспариваемого товарного знака «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» по свидетельству №485222 на имя правообладателя - Крупновой М.А. в отношении товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- согласно пункту 1 статьи 1315 Кодекса исполнителю принадлежат: право на имя - право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения, а в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 1314 настоящего Кодекса, право на указание наименования коллектива исполнителей, кроме случаев, когда характер использования произведения

исключает возможность указания имени исполнителя или наименования коллектива исполнителей»;

- из положений указанной выше нормы следует, что группа «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» вправе указывать наименование коллектива исполнителей, которым является наименование «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК», начиная с даты создания группы, данное правомочие является неотчуждаемым и использовалось коллективом исполнителей под наименованием «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» в течение всего периода деятельности группы;

- члены коллектива исполнителей посредством использования указанного правомочия создали различительную способность наименованию «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК», в том числе было разработано и начало использоваться словесно-изобразительное обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» в варианте, сходном до степени смешения с обозначением, зарегистрированным в качестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №485222.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485222 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Копия обложек дисков группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» («Зеленый альбом» 2006, «Когда-нибудь» 2006, «Черное Белое» 2009, «Мертвый сезон» 2012, «Вверх» 2012, 2013, «Мой мир» 2013) [1];

- Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №485222 [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №485222, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии палаты по патентным спорам в устной форме высказал свою позицию относительно доводов возражения, которая сводится к тому, что обладателями авторских прав на обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» являются наследники создателя группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» Крупнова А.Г., которые передали права на регистрацию товарного знака правообладателю – Крупновой М.А. Обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» ассоциируется исключительно с Крупновым А.Г., поэтому довод о

введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров бесоснователен. В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы:

- Копии обложек дисков группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК», изданных в 1994 году («Я остаюсь», «Стена», «Еще один день», «Память о прошлом»), копии обложек дисков Анатолия Крупнова, изданных в 2003 году («ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК 1 «86-88», «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК 2 «Стена», «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК 3 «Еще один день», «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК 4 «Я остаюсь», «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК 5 «One more day»), в 2004 году («ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК «Пятница 13») [3];

- Документы об имущественных правах наследников А.Г. Крупнова [4].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия Палаты по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.10.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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).

Согласно положению пункта 3 (1) 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями пункта 9 (2) 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №485222 является комбинированным, включает в свой состав словосочетание «Чёрный Обелиск», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллицы белого цвета на фоне черного прямоугольника. При этом первая буква словосочетания - «Ч» и последняя – «К» выполнены в черном цвете с белой окантовкой. Буква «О», являющаяся первой буквой в слове «Обелиск», является стилизованной и выполнена в виде прицела. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Поступившее возражение от 24.12.2013 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак ассоциируется с деятельностью рок-группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» и в отношении правообладателя – Крупновой М.А., способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, которое используется в качестве названия музыкального коллектива «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК».

Согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. Русский рок. Малая энциклопедия – ЛЕАН, 2001, <http://dic.academic.ru>; Википедия, <http://ru.wikipedia.org>) группа «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» была основана в марте 1986 года по инициативе музыканта Анатолия Крупнова и звукооператора Евгения Чайко. Название группы взято из одноименного романа Э.М. Ремарка.

Правообладателем представлены сведения о выпущенных группой «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» альбомах, на обложках которых фигурирует оспариваемый товарный знак в оригинальной графике. С даты основания группы неоднократно менялся ее состав, что подтверждается указанной на обложках выпущенных альбомов [3]

информацией. Вместе с тем лидером музыкального коллектива «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» оставался Анатолий Крупнов вплоть до своей смерти в феврале 1997 года.

В 1999 году группа «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» была возрождена и в ее состав вошли такие музыканты как Дмитрий Борисенков (лицо, подавшее возражение), Михаил Светлов, Владимир Ермаков, Даниил Захаренков, о чем свидетельствуют представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1] и общедоступные источники информации (см. Русский рок. Малая энциклопедия). Следует отметить, что Дмитрий Борисенков в качестве гитариста и вокалиста выступал в составе «Черного Обелиска» с 1992 по 1995 года (см. общедоступную информацию сети Интернет, <http://ru.wikipedia.org>), принимал участие в создании альбомов группы «Я остаюсь», «Стена» (см. материалы [3]).

В возрожденном составе группой «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» выпускались и переиздавались несколько альбомов, среди которых «Зеленый альбом» 2006, «Когда-нибудь» 2006, «Мертвый сезон» 2012, «Мой мир» 2013 [1]. При этом оспариваемое обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» в оригинальной графике проставлялось на всех обложках компакт-дисков. Деятельность группы, гастрольные графики и участия в культурно-массовых мероприятиях согласно имеющимся в деле материалам заявки оспариваемого товарного знака освещается на сайте группы [www.blackobelisk.ru](http://www.blackobelisk.ru) (домен [blackobelisk.ru](http://blackobelisk.ru) был создан в 2004 году, администратором его являлся Ермаков В.Ю. – один из участников группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК»).

Все вышеизложенное свидетельствует о длительном существовании (более 10 лет) и деятельности группы «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» в обновленном составе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи оспариваемый товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 09, 16, 41 классом МКТУ, связанных с производством музыкальной продукции, сопутствующих товаров, организацией развлекательных мероприятий в области шоу-бизнеса, ассоциируется с деятельностью музыкального коллектива «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК».

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то каких-либо фактических данных об ассоциировании оспариваемого товарного знака с

Крупновой Марией Александровной коллегии палаты по патентным спорам не представлено.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что потребителем в силу предшествующего опыта «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» напрямую будет восприниматься в качестве названия музыкальной группы, а не в качестве средства индивидуализации товаров и услуг правообладателя оспариваемого товарного знака, следовательно, регистрация №485222 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 6 Закона как способная ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Кроме того, необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, было указано на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №485222 положениям, предусмотренным пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку права на обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК» принадлежат одноименному музыкальному коллективу с момента его создания.

Вместе с тем, как следует из имеющихся в деле документов, а также представленных правообладателем сведений [4], регистрация товарного знака по свидетельству №485222 была произведена на имя Крупновой Марии Александровны с разрешения наследников Крупнова Анатолия Германовича (сыновей Крупнова Владимира Анатольевича и Крупнова Петра Анатольевича). При этом обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК», согласно договорам от 01.02.2007 и от 24.01.2007 об управлении имущественными правами, заключенными между Общественной организацией «Российское Авторское Общество» и наследниками Крупнова Анатолия Германовича, является его творческим псевдонимом.

Все вышеизложенное свидетельствует о наличии спора между разными лицами относительно авторских прав на обозначение «ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК». Вместе с тем, рассмотрение споров об авторстве не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода об обоснованности доводов возражения от 07.02.2014 в части несоответствия



оспариваемого товарного знака по свидетельству №485222 положениям, предусмотренным пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о правомерности доводов лица, подавшего возражение, только в части несоответствия товарного знака по свидетельству №485222 положениям, регламентированными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 24.12.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №485222 недействительным полностью.**