

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.10.2010, поданное гражданином Зотовым Георгием Александровичем, Москва (далее – Зотов Г.А., лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392266, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 16.10.2008 по свидетельству № 392266 произведена 26.10.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) на имя ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 09, 16, 38, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗОТОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами. Первая буква «Z» – латинская, остальные – буквы русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2010, выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 392266 произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Указанное лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- обозначение «ЗОТОВ» является тождественным творческому псевдониму Зотова Георгия Александровича – лица, подавшего возражение, выступающего под данным псевдонимом в качестве автора литературных произведений;

- впервые псевдоним «ЗОТОВ» был использован Зотовым Г.А. для обозначения авторства при опубликовании литературного произведения под

названием «Элемент крови», выпущенного в свет ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» в виде книжного издания под ISBN 978-5-373-01009-2;

- по сведениям Российской книжной палаты тираж указанного издания составил 75000 экземпляров; данное издание поступило в розничную продажу не позднее 02.04.2007, что подтверждается справкой ООО «Торговый дом «Библио-Глобус» № 262 от 28.09.2010;

- правообладателем было опубликовано книжное издание литературного произведения Зотова Г.А. под названием «Минус Ангел» (ISBN 978-5-373-01530-1, подписано в печать 26.07.2007, тиражом 8800 экземпляров, дополнительный тираж 25.09.2007 – 3000 экземпляров) также до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- для обозначения авторства упомянутых изданий применялся псевдоним ZOTOV;

- по своему жанру созданные заявителем и впервые опубликованные под псевдонимом ZOTOV произведения относятся к жанру мистического романа, что обуславливает его популярность и направленность к широкому кругу читателей;

- из справки ООО «Дом книги «Молодая гвардия» от 02.08.2010 следует, что книги «Минус ангел» и «Печать луны», опубликованные под псевдонимом ZOTOV, в период их реализации в розницу (сентябрь 2007 и февраль 2008 соответственно) занимали 17-е и 18-е места в общем топе продаж магазина, что является свидетельством популярности автора;

- на дату подачи заявки № 2008733065/50 обозначение «ZOTOV» стало известным на территории Российской Федерации вследствие опубликования и распространения под данным псевдонимом литературных произведений автора Зотова Г.А. значительным тиражом;

- для определения известности обозначения «ZOTOV» на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака следует принять во внимание, что оно по существу представляет собой воспроизведение

фамилии лица, подавшего возражение, буквами латинского и кириллического алфавитов в смешанной форме;

- при этом лицо, подавшее возражение, – сотрудник газеты «Аргументы и факты» с 01.02.2004 – является автором многочисленных статей различной тематики;

- вследствие значительности тиража упомянутого средства массовой информации фамилия лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака стала широко известна на территории Российской Федерации, что дополнительно обуславливает известность обозначения «ZOTOB»;

- Зотов Г.А. не предоставлял правообладателю оспариваемого товарного знака разрешение на использование псевдонима ZOTOB для регистрации его в качестве товарного знака, а также не предоставлял согласия на использование в этих же целях своей фамилии;

- в настоящее время лицо, подавшее возражение, не сотрудничает с правообладателем для опубликования вновь создаваемых произведений под псевдонимом ZOTOB;

- лицо, подавшее возражение, заключило договор с ООО «Издательство Астрель» от 25.04.2008, предметом которого является дальнейшее создание литературных произведений Зотова Г.А. под псевдонимом ZOTOB;

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ нарушает права и законные интересы Зотова Г.А., так как препятствует опубликованию литературных произведений лица, подавшего возражение, под своим псевдонимом;

- отсутствует возможность получения доходов от использования литературных произведений другими, нежели правообладатель оспариваемого товарного знака, лицами, которым Зотов Г.А. предоставил соответствующие имущественные права.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392266 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- цветные копии обложек книжных изданий под названием «Элемент крови» и «Минус ангел» на 2 л. [1];
- распечатка с сайта <http://rbip.bookchamber.ru> сведений о книжных изданиях «Элемент крови» на 2 л. [2];
- копия письма от 28.09.2010 № 262 от ООО «Торговый дом «Библио-Глобус» на 1 л. [3];
- копия письма от 02.08.2010 от ООО «Дом книги «Молодая гвардия» на 1 л. [4];
- копия справки Издательского дома «Аргументы и факты» на 1 л. [5];
- копия авторского договора № 00369-01-010-АД07 между ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» и Зотовым Г.А. на 6 л. [6];
- копия авторского договора заказа 19-А/РЖЛ-08 от 25.04.2008 между ООО «Издательство Астрель» и Зотовым Г.А. на 4 л. [7].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 22.10.2010 с приложением экземпляра возражения от 13.10.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.11.2010. При этом данная корреспонденция (форма 870) не была возвращена почтой. В адрес представителя правообладателя (Л.П. Саленко, ул. Б. Серпуховская, д. 31, корп. 11, кв. 15, Москва, 115093) было направлено письмо от 22.10.2010, содержащее сведения о поступившем возражении и дате заседания коллегии по его рассмотрению. Данная корреспонденция получена адресатом 01.11.2010 согласно имеющейся в материалах дела копии почтового уведомления о вручении. Уполномоченный представитель правообладателя ознакомлен с материалами дела 09.11.2010.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 13.10.2010, отзыв по его мотивам не представил. Устные доводы правообладателя, озвученные на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.11.2010, сводятся к следующему:

- правообладатель не имел возможности для детального изучения доводов лица, подавшего возражение, и подготовки отзыва по мотивам возражения;
- не является доказанной известность лица, подавшего возражение, в связи с чем положения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть применены;
- для установления известности лица, от имени которого подано возражение, ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» заключило с ООО «Деловая Социология» договор на проведение соответствующего социологического опроса, для чего требуется два календарных месяца.

На основании изложенного правообладателем на заседании коллегии представлена копия договора № 13/10 от 23.11.2010 между правообладателем и ООО «Деловая Социология» [8], а также ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения [9].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

Правовая база для оценки охранных способностей товарного знака по свидетельству № 392266 включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму (пункт 1 статьи 1265 Кодекса) 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 представляет собой выполненное стандартным шрифтом словесное обозначение «ZOTOВ». Правовая охрана представлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 38, 41, 42 и 44 классов МКТУ.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал следующее.

Гражданско-правовые отношения сторон настоящего спора до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака «ZOTOВ» урегулированы, в частности, договором [6], условиями которого определено следующее.

Автор – Зотов Георгий Александрович – лицо, подавшее возражение, передает Издательству – ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» – правообладателю оспариваемого товарного знака исключительное имущественное право на использование литературного произведения.

Пунктом 2.2 договора [6] установлено обязательство Издательства указывать «имя (псевдоним) Автора в следующем написании: «ZOTOВ», что свидетельствует о признании Издательством за Автором – гражданином Зотовым Г.А. имени (псевдонима) ZOTOВ, тождественного оспариваемому товарному знаку (договор вступил в силу 31.07.2007).

Право на имя означает способ указания имени автора при использовании произведения: с указанием имени автора, под псевдонимом или анонимно. Указанное право является личным неимущественным правом, оно неотчуждаемо.

Следует отметить, что условием регистрации в качестве товарных знаков обозначений, включающих объекты прав третьих лиц в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, является согласие таких лиц или их наследников.

Упомянутый выше договор [6] не содержит условий, касающихся предоставления Автором согласия на регистрацию обозначения «ZOTOВ» в качестве товарного знака на имя ЗАО «ОЛМА Медиа Групп».

Согласие на регистрацию псевдонима автора Зотова Г.А. в качестве товарного знака с материалами заявки, поданной 16.10.2008, не представлено. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам такое согласие также не представлено.

В отношении «известности» псевдонима ZOTOВ автора Зотова Г.А. до даты подачи заявки № 2008733065/50 на регистрацию оспариваемого товарного знака коллегий Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Письмо [4], а также справка [5], представленные лицом, подавшим возражение, содержат сведения о популярности автора Зотова Г.А., о его выступлениях по телевидению.

Сведения, изложенные в распечатках [2], свидетельствуют о том, что правообладателем издано в 2007 году литературное произведение автора Зотова Г.А. общим тиражом 75000 экземпляров. Копии обложек книжных изданий [1] содержат обозначение «ZOTOВ» в стандартном и оригинальном шрифтовом исполнении.

Продажи книг автора Зотова Г.А. под псевдонимом ZOTOВ осуществлялись, в частности, крупнейшими книжными магазинами «Библио-Глобус» [3] и «Молодая гвардия» [4]. Начало продаж книг [3] автора Зотова Г.А. приходится на апрель 2007, то есть задолго до даты приоритета (16.10.2008) оспариваемого товарного знака. Причем письмо [4] и справка [5] содержат упоминания о популярности данного автора.

При этом важным представляется тот факт, что правообладатель знал о наличии прав Зотова Г.А. на псевдоним ZOTOВ и сам способствовал его популяризации.

Следует также отметить, что замена первой буквы «З» фамилии Автора на тождественно звучащую латинскую букву «Z» приводит к образованию псевдонима, имеющего фонетическое воспроизведение, тождественное фамилии лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает личное неимущественное право автора литературных произведений гражданина Зотова Г.А. и, следовательно, противоречит нормам законодательства, поскольку положения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса нацелены, прежде всего, на защиту личных неимущественных прав известного лица.

В отношении ходатайства правообладателя о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам коллегия отмечает следующее.

Указание правообладателя об отсутствии возможности изучить доводы возражения и подготовиться к заседанию коллегии, обусловленной предоставлением недостаточного времени, не соответствует действительности, поскольку представитель правообладателя узнал о наличии делопроизводства в Палате по патентным спорам 01.11.2010 в отношении оспариваемого товарного знака. Другой представитель правообладателя ознакомлен с материалами возражения 09.11.2010.

Объем представленных лицом, подавшим возражение, материалов позволяет изучить их за предоставленный правообладателю до даты заседания коллегии 24.11.2010 период времени. То есть действия правообладателя не свидетельствуют о его должной заинтересованности в подготовке к заседанию.

Что касается намерения правообладателя представить социологический опрос об «известности лица, от имени которого подано возражение», то коллегия не усматривает необходимости в его представлении, поскольку в основе вывода

коллегии о неправомерности регистрации товарного знака лежат нормы, установленные действующим законодательством, при этом понятие «известности» Кодексом и Правилами не раскрывается. В применяемых коллегией нормах отсутствуют какие-либо указания на степень известности лица, чьи права нарушены. Кроме того, отсутствие известности автора Зотова Г.А. под псевдонимом ZOTOV, например, среди нечитающих потребителей не может привести к выводу об отсутствии у лица, подавшего возражение, права на защиту своих личных неимущественных прав.

В связи с указанным коллегией Палаты по патентным спорам было отказано в удовлетворении ходатайства правообладателя о переносе заседания коллегии.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от правообладателя поступила корреспонденция № 10-ОЛМА-ППС-от/392266 от 25.11.2010, в отношении доводов которой коллегия отмечает следующее.

Довод о возобновлении правообладателем отношений со своим представителем – Саленко Л.П. только 15.11.2010 не может быть учтен, поскольку доверенность, представленная на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 24.11.2010, уполномочивающая Саленко Л.П. на представительство ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», подписана 12.11.2009 сроком на три года.

Статьей 48 Конституции Российской Федерации, отнесенной к главе 2 раздела 1, определены права и свободы человека и гражданина. ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» является юридическим лицом. Следовательно, данное указание не является обоснованным.

Отсутствие в возражении сведений об объемах продаж книжных изданий правообладатель относит к подтверждению недостаточной известности Зотова Г.А. Вместе с тем доводы, касающиеся известности лица, подавшего возражение, а также переноса заседания коллегии, уже проанализированы в настоящем заключении.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым уточнить, что правообладателем на заседании коллегии была озвучена его позиция, которая может быть квалифицирована как отзыв по мотивам возражения. Однако непредставление своих доводов в письменной форме не может считаться отсутствием возможности для защиты своих прав. При этом правообладателем был подтвержден факт отсутствия у него письменного согласия Зотова Г.А. на регистрацию обозначения «ZOTOB» на имя ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» в качестве товарного знака [в материалах заявки № 2008733065/50 имеется CD-диск с видеозаписью заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 24.11.2010].

Также представленный лицом, подавшим возражение, договор [7] свидетельствует о том, что еще до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «ZOTOB» автором (Зотовым Г.А.) с целью публикации своих произведений под своим псевдонимом ZOTOB заключен договор с другим издательством. Таким образом, исключительное право правообладателя на товарный знак «ZOTOB», приобретенное без согласия Зотовым Г.А., препятствует деятельности лица, подавшего возражение.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 24.11.2010 лицом, подавшим возражение, представлено ходатайство об ограничении объема притязаний по возражению, в соответствии с которым и учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 13.10.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392266 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:**

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»**

(511)

**38** - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [теле~~коммуникационные~~ службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет].

**41** - издание книг; информация по вопросам отдыха и развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; консультации профессиональные по вопросам воспитания и образования; консультации профессиональные по вопросам издательской деятельности; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми); организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конгрессов, конференций, мастер-классов (обучение), презентаций, семинаров, симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; проведение лекций, семинаров, курсов, тренингов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; публикации текстовых материалов (за исключением рекламных); услуги образовательно-развлекательные.

**42** - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; изучение технических проектов; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); исследования технические; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ (нефизическое); проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров.

**44** - дома отдыха и санатории; клиники; консультации по вопросам психологии и медицины; лечебницы; медицинские услуги; услуги психологов.