

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, и в соответствии с 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 возражение от 28.01.2008, поданное ООО «Стар Продакшнс», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337438, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №337438 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.11.2007 по заявке №2006704272/50 с приоритетом от 27.02.2006 в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанный в перечне свидетельства, на имя ООО «Французская студия Плюс», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ДИМА» и «БИЛАН», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и графического элемента в виде изображения монограммы из переплетенных между собой букв латинского алфавита «D» и «B». Изображение монограммы расположено в центре обозначения между словесными элементами.

В Палату по патентным спорам 28.01.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит объект авторского права, принадлежащий лицу, подавшему возражение;
- словесное обозначение «ДИМА БИЛАН» является псевдонимом

физического лица Белана В.Н., но созданного для него творческим трудом другого лица - Айзеншписа Ю.Ш.;

- словесное обозначение «ДИМА БИЛАН» может быть отнесено к объекту авторских прав, поскольку его создание явилось результатом творческого мышления Айзеншписа Ю.Ш. и не заимствовано им из известных на дату его создания источников или у других лиц;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на словесное обозначение «ДИМА БИЛАН», так как Айзеншпис Ю.Ш. передал ему исключительное право использования творческого имени (псевдонима) «ДИМА БИЛАН».

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены следующие документы:

- юридические заключения на 43 л. [1];
- копия договора от 15.06.2002 между Айзеншписом Ю.Ш. и Беланом В.Н. на 9 л. [2];
- копия договора от 25.08.2005 между Айзеншписом Ю.Ш. и ООО «Стар Продакшнс» на 5 л. [3];
- копия договора от 05.03.2007 между Айзеншписом М.Ю. и ООО «Продюсерская компания «СоюзКонцерт» на 3 л. [4];
- копия решения от 02.10.2007 Хорошевского районного суда г. Москвы по иску ЗАО «С.Б.А. Мьюзик Пабблишинг» к нотариусу города Москвы Поддубской Л.М., Айзеншпису М.Ю., ООО «Продюсерская компания «СоюзКонцерт» на 9 л. [5].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку полностью.

Лицом, подавшим возражение, 26.02.2008 и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.07.2008, также были представлены следующие дополнительные материалы:

- копия решения от 25.12.2007 Савеловского районного суда г. Москвы

по иску Белана В.Н. к Айзеншпису М.Ю., ООО «Стар Продакшнс», ООО «Продюсерская компания «СоюзКонцерт» на 13 л. [6];

- копия определения от 24.04.2008 Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда по кассационной жалобе Белана В.Н. к Айзеншпису М.Ю., ООО «Стар Продакшнс», ООО «Продюсерская компания «СоюзКонцерт» на 5 л. [7];

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил в отзыве от 25.06.2008 несогласие с доводами возражения, мотивировав его следующим:

- оспариваемый товарный знак в целом не тождественен творческому имени (псевдониму), так как является комбинированным и между словесными элементами «ДИМА» и «БИЛАН» расположен оригинальный изобразительный элемент в виде монограммы двух начальных букв словесных элементов;

- оспариваемый товарный знак не содержит в себе объектов авторского права, права на которые принадлежат третьим лицам;

- творческое имя (псевдоним) исполнителя «Дима Билан» не является объектом авторского права, поскольку не отвечает критерию оригинальности, так как слово «Дима» представляет собой распространенное в России имя, а слово «Билан» - распространенную фамилию;

- правильность довода о том, что творческое имя (псевдоним) исполнителя не является объектом авторского права, подтверждена решением суда относительно отказа в признании обозначения «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР» объектом авторского права.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- распечатки из Интернет - «Телефонный справочник Москвы», «Телефонная база Петербурга», «Новосибирск - жители» на 5 л. [8];

- копия решения от 18.09.2007 Тверского районного суда г. Москвы по иску Фридлянда Е.И. к Бабичеву И.Ю., ООО «ГРУППА ПМ», Григорьеву Ж.Б., Чанышеву М.В., Бодолику В.Г., Джейсону П.С. на 5 л. [9].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В дополнении к отзыву правообладателем 18.02.2009 и 13.04.2009 представлены следующие документы:

- решение Дорогомиловского районного суда от 24.10.2008 по делу № 2-113/08 по иску ООО «Продюсерская компания «Союзконцерт» к Билану Диме Николаевичу на 11 л. [10];
- дополнение № 1 к договору № 4 от 15.06.2002 на 1 л. [11];
- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа № КГ-А40/8332-08 от 19.11.2008 на 12 л. [12];
- распечатка сведений из интернет с сайта [www.kinomost.ru](http://www.kinomost.ru) о сборнике песен союз 27 на 1 л. [13];
- копия паспорта Билана Димы Николаевича на 1 л. [14];
- экспертное заключение от 10.04.2009 № 19/ПЭ на 23 л. [15].

На заседании коллегии, состоявшемся 24.04.2009 лицом, подавшим возражение, представлены письменные пояснения на дополнительные материалы правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные правообладателем судебные акты не подтверждают его правовую позицию, поскольку в них устанавливалось, что отмененными судебными актами недостаточно исследовались обстоятельства дела;
- в возражении были представлены заключения нескольких компетентных специалистов, в которых дана оценка обстоятельствам рассматриваемого возражения, правообладателем же не представлено ни одного фактического доказательства своей позиции;
- в отношении дополнительного соглашения к договору № 4 от 15.06.2002 возникают сомнения в его подлинности в связи с его неожиданным появлением на данном этапе, а не представлением его после подачи возражения.

В дополнение к материалам возражения представлены:

- заверенные переводы соглашения № 4 от 15.06.2002 на английский язык, а затем на русский язык на 13 л. [16];
- нотариально заверенная копия авторского договора о передаче исключительных прав (продюсерский договор) на 3 л. [17].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.02.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанные Кодекс и Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ДИМА» и «БИЛАН», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и графического элемента в виде изображения монограммы из переплетенных между собой букв латинского алфавита «D» и «B». Изображение монограммы расположено в центре обозначения между словесными элементами.

Согласно договору [2] исключительное право на использование обозначения «Дима Билан» принадлежит Ю.Ш. Айзеншпису. В пунктах 2.19 и 2.20 договора указано, что «продюсер создал творческое имя (псевдоним) для артиста, под названием «Дима Билан», под которым он будет осуществлять свою профессиональную деятельность... Артист соглашается с тем, что псевдоним является результатом творческой деятельности продюсера, и исключительное право его использования принадлежит продюсеру».

Вместе с тем, в соответствии с дополнением к договору [11] из договора [2] исключаются пункты 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, т.е. право на использование имени (творческого псевдонима) «Дима Билан», изображения, образ артиста принадлежат артисту (Виктору Николаевичу Белану), включая право на регистрацию имени (творческого псевдонима) в качестве товарного знака.

В материалах заявки № 2006704272/50 имеется письмо-согласие на регистрацию сценического имени «Дима Билан», предоставленное В.Н. Беланом Обществу с ограниченной ответственностью «Французская студия Плюс» (правообладатель).

Таким образом, поскольку право на творческое имя было сохранено за В.Н. Беланом, который и распорядился им путем предоставления согласия, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству № 337438 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ, палата по патентным спорам как государственный орган действует в рамках предписанных ей полномочий, реализуя возложенные на нее функции. Так, рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку осуществляется в административном порядке. В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, палатой по патентным спорам не проверяется подлинность представленных документов.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ДИМА БИЛАН» по свидетельству № 337438.**