

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 29.09.2021, поданное Вакуленко Василием Михайловичем, город Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557490, при этом установила следующее.

BASTA

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2014704407 с приоритетом от 13.02.2014 зарегистрирован 16.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 557490 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Манчестер групп ЛТД, Сьют 102, Граунд Флор, Блэйк Билдинг, Корнер Айр энд Хатсон Стритс, Белиз Сити, Белиз, Бразилия (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2021 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 № 557490, 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); Кроме того, Вакуленко В.М. является наставником проекта «Голос» в 4, 7, 9 сезонах и «Голос.Дети» в 5, 7 и 8 сезонах на «Первом канале», наставником шоу «Песни» на канале ТНТ, членом жюри проекта «Голос улиц» на телеканале «Пятница!»;

- В.М. Вакуленко не давал согласия на регистрацию своего псевдонима «Баста» в качестве товарного знака по свидетельству №557490;

- заинтересованность В.М. Вакуленко в подаче настоящего возражения заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №557490 на имя другого лица очевидным образом ограничивает его в использовании своего сценического псевдонима;

- регистрация спорного товарного знака по свидетельству №557490 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.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному

знаку по свидетельству №557490 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

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

1. Распечатка с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству № 557490;
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 [gazeta.ru](https://www.gazeta.ru/culture/2017/04/23/a_10640507.shtml) (https://www.gazeta.ru/culture/2017/04/23/a_10640507.shtml);
5. Распечатка статьи «Голос (телешоу, Россия)», размещённой на портале «Википедия»;
6. Копии обложек компакт-дисков.

Правообладатель оспариваемого товарного знака отзыв по мотивам возражения и ходатайств о переносе рассмотрения возражения не представил. В соответствии с пунктом 21 Правил правообладатель оспариваемого товарного знака является надлежащим образом уведомленным, так как согласно идентификатору почтового отправления 12599361435132, представитель правообладателя получил уведомление 02.11.2021, то есть до даты рассмотрения возражения. Неявка надлежащим образом уведомленной стороны спора не является препятствием к рассмотрению возражения.

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

С учетом даты (13.02.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №557490 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя 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.

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

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 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 №557490 с приоритетом от 13.02.2014 представляет собой словесное обозначение

BASTA

« _____ », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован на имя

компании Манчестер груп ЛТД, Белиз, Бразилия в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557490 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 №557490 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 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».

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, 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, продовольственные товары. Следовательно, вероятны

правдоподобные ассоциации обозначения « **BASTA** » по свидетельству №557490, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ, с исполнителем Вакуленко В.М., осуществляющем свою творческую деятельность под псевдонимом «БАСТА».

Исходя из материалов дела заявки № 2014704407, регистрация товарного знака « **BASTA** » по свидетельству №557490 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.

Анализ товарного знака по свидетельству №557490 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегии 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 30 класса МКТУ, либо о деятельности по рекламе таких товаров в материалы дела не представлено. Следовательно, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557490 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 29.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557490 недействительным полностью.