

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2017, поданное Вакуленко Василием Михайловичем, г. Ростов-на-Дону (далее — лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449465, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «БАСТА» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.12.2011 за №449465 по заявке №2010720194 с приоритетом от 22.06.2010 на имя ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД», Москва (далее - правообладатель) для товаров и услуг 16, 18, 25, 34, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 22.06.2020.

На основании решения Арбитражного суда города Москвы от 07 ноября 2016 года, оставленного без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-64593/2016 от 07 февраля 2017 года по делу № А40-142240/2016 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №449465, заключенный между ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» и ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-МАРК» и зарегистрированный Роспатентом 20 января 2016 года № РД0190018, признан недействительным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №449465 предоставлена в нарушение требований пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- В.М.Вакуленко с 1998 года, т.е. задолго до даты приоритета (22.06.2010) оспариваемого товарного знака «БАСТА» по свидетельству № 449465, 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), «Баста / Смоки Мо» (2015), «Баста 5» (2016);

- В.М.Вакуленко не давал согласия на регистрацию своего псевдонима «Баста» в качестве товарного знака по свидетельству №449465;

- заинтересованность В.М. Вакуленко в подаче настоящего возражения заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака «БАСТА» по свидетельству №449465 на имя другого лица очевидным образом ограничивает его в использовании своего сценического псевдонима.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №449465 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- распечатка из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» ФГБУ ФИПС товарного знака по свидетельству № 449465 [1];

- распечатка статьи «Баста (музыкант)», размещённой на портале «Википедия» [2];

- распечатка с сайта rap.ru (<http://www.rap.ru/artist/basta>) [3];
- обложки компакт-дисков «Баста 2», «Баста 3», «MP3 Васи» [4];
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» по состоянию на 25.07.2017 [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №449465 в установленном порядке был ознакомлен с возражением.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2017, правообладатель устно заявил об известности ему факта использования Вакуленко В.М. псевдонима «БАСТА», а также об отсутствии у ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» согласия на регистрацию товарного знака по свидетельству №449465 от Вакуленко В.М. Вместе с тем, правообладатель настаивает на сохранении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты (22.06.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №449465 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

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 требованиями подпункта 2 пункта 9 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.

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 №449465 с приоритетом от 22.06.2010 представляет собой словесное обозначение «БАСТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован на имя ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» в отношении товаров и услуг 16, 18, 25, 34, 41, 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449465 оспаривается Вакуленко Василием Михайловичем по основаниям, предусмотренным пунктом 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 №449465 по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 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 10 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.).

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/Туф» (2010 г.), «Баста 4» (2013 г.), «Баста / Смоки Мо» (2015 г.), «Баста 5» (2016 г.).

Лицо, подавшее возражение, продемонстрировало на заседании коллегии оригиналы дисков и приложило к возражению копии обложек компакт-дисков «Баста 2» (2007 г.), «MP3 Васи» (2009 г.), «Баста 3» (2010 г.) [4], 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 четвертом сезоне 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».

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то не представил каких-либо доводов или документов, опровергающих приведенную в возражении информацию об известности указанного лица и узнаваемости его псевдонима.

Исходя из материалов дела заявки №2010720194, регистрация товарного знака «БАСТА» по свидетельству №449465 была произведена без учета согласия Вакуленко В.М., что правообладателем не отрицается (об отсутствии у ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» согласия от Вакуленко В.М. на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладателем было заявлено устно в процессе заседания коллегии).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 18.11.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720194 также было указано, что по сведениям из сети Интернет, обозначение «БАСТА» совпадает с псевдонимом российского рэпера, певца, композитора и актера Вакуленко В.М., родившегося в городе Ростов-на-Дону в 1980 году.

Принимая решение по данному спору, коллегия исходила из того, что согласие на регистрацию в качестве товарного знака псевдонима известного лица отсутствует, что обуславливает вывод о нарушении личных неимущественных прав Вакуленко В.М.

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает обоснованными доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449465 недействительным полностью.**