


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 №388086, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака «  » произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.08.2009 за №388086 по заявке №2008709836 с приоритетом от 02.04.2008 на имя ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД», Москва (далее - правообладатель) для товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 25, 30, 32 - 35, 41 - 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 02.04.2018.

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 №388086, 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 №388086 предоставлена в нарушение требований пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- В.М.Вакуленко с 2007 года, т.е. до даты приоритета (02.04.2018) оспариваемого товарного знака «НОГГАНО» по свидетельству № 388086, и по настоящее время является известным на территории Российской Федерации исполнителем, выступающим под псевдонимом «НОГГАНО»;

- 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 «НОГГАНО» были записаны альбомы «Первый» (2008), «Теплый» (2008), «Лакшери» (2016);

- В.М.Вакуленко не давал согласия на регистрацию своего псевдонима «НОГГАНО» в качестве товарного знака по свидетельству №388086;

- заинтересованность В.М. Вакуленко в подаче настоящего возражения заключается в том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака «НОГГАНО» по свидетельству №388086 на имя другого лица ограничивает его в использовании своего сценического псевдонима.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №388086 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- распечатка из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» ФГБУ ФИПС товарного знака по свидетельству № 388086 [1];

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

- распечатка с сайта rap.ru (<http://www.rap.ru/artist/basta>) [3];
- обложки компакт-дисков «Первый», «Теплый» [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 №388086 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 «НОГГАНУ», а также об отсутствии у ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» согласия на регистрацию товарного знака по свидетельству №388086 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 (02.04.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №388086 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 №388086 с приоритетом от 02.04.2008 представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее слово «НОГГАНО», в котором две буквы «Г» выполнены в виде двух стилизованных изображений пистолетов. Указанный товарный знак зарегистрирован на имя ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 25, 30, 32 - 35, 41 - 43 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388086 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 2007 года творческого псевдонима «НОГГАНУ», коллегия признает наличие у данного лица заинтересованности в подаче возражения и оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388086 по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ общедоступных источников информации [2], [3], показал следующее.

Оспариваемый товарный знак фонетически полностью воспроизводит используемый Вакуленко В.М. с 2007 года псевдоним «НОГГАНУ».

Об истории возникновения указанного псевдонима в источнике [2] имеется информация о том, что Вакуленко В.М., также известный под псевдонимом «БАСТА» (рэп-исполнитель, композитор, актер, сценарист, режиссер, продюсер, телерадиоведущий (участвовал в качестве «наставника» в четвертом сезоне телешоу «Голос»), с 2007 года (параллельно с псевдонимом «БАСТА») стал использовать в своей творческой деятельности псевдоним «НОГГАНУ».

Результатом этой творческой деятельности стал выпущенный Вакуленко В.М. в 2008 году под псевдонимом «НОГГАНУ» одноименный музыкальный альбом «НОГГАНУ ПЕРВЫЙ». На приложенной к возражению копии обложки компакт-диска указанного альбома [4] присутствует словесный элемент «НОГГАНУ». В дальнейшем музыкальным исполнителем Вакуленко В.М. под псевдонимом «НОГГАНУ» были выпущены музыкальные альбомы «Теплый» (2009 г.), «Лакшери» (2016 г.).

Таким образом, приведенные сведения позволяют соотнести личность лица, подавшего возражение, с псевдонимом «НОГГАНУ», принадлежавшим ему 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 «НОГГАНУ».

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 №2008709836 усматривается, что регистрация товарного знака «НОГГАНУ» по свидетельству №388086 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).

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 №388086 недействительным полностью.