

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.10.2006, поданное ООО «Агентство журналистских расследований», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» по свидетельству №290729, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003717520/50 с приоритетом от 11.09.2003 зарегистрирован 15.06.2005 (свидетельство №290729) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-провайдер», Санкт-Петербург в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №290729 является Закрытое акционерное общество «Кинокомпания «ДомФильм», 123104, Москва, Б. Палашевский пер., д. 5/1 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.10.2006 изложено мнение о том, что регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №290729 противоречит требованиям, установленным абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» по свидетельству №290729 воспроизводит название известного цикла

документальных очерков и романов, ставших бестселлерами в России в 1990-е и начале 2000-х гг., автором которых является писатель А.Д. Баконин (псевдоним А. Константинов);

- авторское право А. Константинова на литературные произведения «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» возникло до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;
- А.Д. Баконин является единственным учредителем и директором ООО «Агентство журналистских расследований» (ООО «АЖУР»), от имени которого была подана заявка №2004716189/50 на товарный знак «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»;
- кроме того, до даты приоритета оспариваемого товарного знака по сценарию А. Константинова был создан многосерийный телевизионный фильм под названием «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию комбинированного товарного знака по свидетельству №290729 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Газета «Смена» №265-266 от 18.11.1992, №267 от 19.11.1992, №280 от 15.12.1992, №152 от 07.07.1993;
2. Книга «Бандитский Петербург. Документальный очерк. Адвокат»;
3. Книга «Бандитский Петербург. Документальный очерк»;
4. Авторский договор № А-43 от 01.02.2004;
5. Авторский договор № А-9 от 15.05.1995;
6. Договор б/н от 06.07.1995;
7. Авторский договор б/н от 24.09.1996;
8. Стоп-кадры фильма «Бандитский Петербург» (название и титры);
9. Обложка видеокассеты с фильмом «Бандитский Петербург»;
10. Устав ООО «АЖУР»;
11. Решение №4 учредителя ООО «АЖУР».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 15.05.2007, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- товарный знак «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» не является тождественным названиям статей и книг А.Д. Баконина, так как названия данных произведений содержат и иные слова (Живой товар, Адвокат и т. д.);
- словосочетание «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» как название произведения не является объектом, охраняемым авторским правом, поскольку оно не отвечает требованиям статьи 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах», которой установлено, что к объектам авторского права могут относиться названия произведений только в том случае, если они являются творческими и оригинальными;
- данный вывод основан на лингвистических заключениях специалистов о подтвержден Решением Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 22.08.2006 и Определением городского суда г. Санкт-Петербурга от 01.11.2006;
- в равной степени указанный вывод относится и к наименованию много серийного телевизионного фильма;
- вместе с тем в материалах заявки №2003717520/50 имеется разрешение на регистрацию товарного знака «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» от ООО «Макс-Медиа», правопреемника ООО Медиа-Стелс» - создателя фильма «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».

В отзыве на возражение правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №239002.

Правообладателем представлены копии следующих материалов:

12. Заключение специалистов СПбГУКИ, 2006 г.;
13. Лингвистическое заключение Гильдии лингвистов от 22.06.2006;
14. Решение Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 22.08.2006;

15. Определение городского суда г. Санкт-Петербурга от 01.11.2006;

16. Договор №БП-1 от 30.12.2003 между ООО «Макс-Медиа» и А.Д. Бакониным о передаче права на использование названия литературного произведения;

17. Изменения в Устав ООО «Макс-Медиа».

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

С учетом даты приоритета (11.09.2003) заявки №2003717520/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

Согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, 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 это произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №290729 представляет собой словесное обозначение «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ материалов возражения [1-7] показал, что словосочетание «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» является названием произведений и частью названий произведений А.Д. Баконина (А.Константинова) «Бандитский Петербург. Документальный очерк. Адвокат», «Бандитский Петербург» и др..

Также обозначение «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» тождественно названию многосерийного телевизионного фильма [8, 9].

При этом, все указанные произведения были созданы до даты приоритета оспариваемого знака.

Вместе с тем, как правомерно отмечено правообладателем, согласно пункту 1 статьи 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах» авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Решением Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга от 22.08.2006 по делу №2-1625/06 [14] и Определением Санкт-Петербургского городского суда от 01.11.2006 [15] словосочетание «бандитский Петербург» признано неоригинальным и не употребляется в качестве результата творческой деятельности, то есть не является объектом авторского права.

Следовательно, основания для испрашивания согласия обладателя авторского права или его правопреемника на регистрацию словосочетания «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» в качестве товарного знака в рамках требований пункта 3 статьи 7 Закона отсутствуют.

С учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №290729 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать необоснованным.

Изложенный в представленном лицом, подавшим возражение, особом мнении довод о сложившейся устойчивой связи между автором приведенных в возражении произведений и словосочетанием «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» не основан на требованиях пункта 3 статьи 7 Закона и пункт 1 статьи 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах», в связи с чем не может служить основанием для удовлетворения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №290729.**

