

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 12.11.2018, поданное ЗАО «ББДО», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017703005 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **BOOTLEG** » по заявке №2017703005, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизой было установлено, что обозначение «Bootleg» представляет собой жаргонное слово, которое в переводе с английского языка

означает «бутлег» - «подпольная торговля, контрабанда» (см. Интернет-словари <http://dic.academic.ru>), в связи с чем его регистрация в качестве знака обслуживания и использование в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации услуг квалифицируются экспертизой как противоречащая общественным интересам и нормам морали.

Кроме того, при проведении экспертизы заявленного обозначения учитывалось значение слова «Bootleg» именно в той сфере деятельности, к которой относятся услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель намерен использовать заявленное обозначение «BOOTLEG» только в отношении части услуг 35 класса МКТУ, относящихся к деятельности рекламных агентств, поэтому просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги РС»;

- экспертизой не предоставлены достоверные сведения о негативном восприятии обозначения «BOOTLEG» рядовым потребителем в отношении услуг в области рекламы;

- слово «BOOTLEG» не является однозначным с точки зрения своего перевода на русский язык и имеет множество смысловых значений, первым и основным из которых является слово «голенище», в связи с чем оно не может быть признано противоречащим общественным интересам и принципам морали;

- обозначение «BOOTLEG» для обычного рядового потребителя, который обращается в рекламное агентство за оказанием соответствующих услуг, слово «BOOTLEG» будет восприниматься как фантазийное;

- понятие «BOOTLEG» уходит своими корнями в историю Соединенных Штатов Америки, оно там изначально зародилось и получило свое дальнейшее распространение, поэтому к истории российского государства понятие «BOOTLEG» не имеет никакого отношения, следовательно, утверждение о том, что рассматриваемое понятие, в принципе не затрагивающее интересы российского потребителя, а относящееся к историческим действиям, происходившим на территории иностранного государства, будет каким-либо образом противоречить общественным (то есть, национальным, принятым в российском обществе) интересам и нормам морали является абсурдным и неправдоподобным;

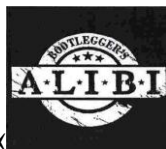
- в качестве товарных знаков зарегистрированы обозначения, словесные элементы которых являются производными от слова «BOOTLEG», означающие «подпольный торговец, контрабандист», например, товарный знак «**БУТЛЕГЕР**» по свидетельству №423059 с приоритетом от 16.11.2009, зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей

Bootlegger

товарами]); товарный знак «**Russian**» по свидетельству №293891 с приоритетом от 08.09.2003, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33




классов МКТУ; товарный знак «  » по свидетельству №293891 с приоритетом от 08.09.2003, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33



классов МКТУ; товарный знак «  » по свидетельству № 497039 с приоритетом от 05.12.2011, зарегистрированный в отношении услуг 41 класса



МКТУ; товарный знак «  » по свидетельству № 440569 с приоритетом от 29.07.2010, зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента от 12.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017703005 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC».

К возражению были приложены следующие материалы:

- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу №СИП-65/2017 [1];

- словарные сведения из сети Интернет [2];

- информация из сети Интернет [3];

- сведения о вышеуказанных товарных знаках [4].

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

С учетом даты приоритета (31.01.2017) заявки №2017703005 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017703005 представляет собой словесное обозначение « **BOOTLEG** », выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении

вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

Экспертизой отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017703005, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно противоречит общественным интересам и нормам морали.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

Согласно Интернет-словарям (например, <http://dic.academic.ru>, <https://slovar-vocab.com/english-russian-English>, <https://www.multitran.ru>) [2] словесный элемент «BOOTLEG» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык имеет несколько значений: 1) голенище, 2) горн. невзорвавшийся шпур, 3) спиртные напитки, продаваемые тайно, 4) attr.амер. контрабандный, 5) амер. разг. тайно торговать контрабандными или самогонными спиртными напитками, 6) тайно торговать или нелегально распространять, 7) спиртные напитки, продаваемые нелегально во время сухого закона (бутылки со спиртным прятали в голенища сапог, отсюда данное значение) и так далее.

Заявителем также представлен словарь с сайта <https://ru.wikipedia.org/> [2] где, слово «Бутлег» (англ. BOOTLEG) – аудиозапись и/или видеозапись, составленная и распространяемая без санкций правообладателя; (железнодорожн.) – кабельная муфта, стойка.


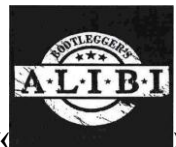
Из представленных заявителем сведений [3] следует, что «бутлегер» - это подпольный торговец спиртным в годы действия в Соединенных Штатах Америки «сухого закона» (период с 1920 по 1933 гг.).


Кроме того, само по себе слово «BOOTLEG» состоит из двух словесных элементов ««BOOT» и «LEG»», которые в переводе с английского языка означают: «сапог-нога», то есть «голенище». Именно в голенища сапог прятали торговцы бутылки со спиртным, отсюда и происхождение этого слова.

Учитывая полисемантику словесного элемента «BOOTLEG» заявленного в отношении услуг в области рекламы, оно не может быть признано противоречащим общественным интересам и принципам морали, поскольку не несет в себе какой-либо непристойный, неприличный, нецензурный, антигуманный или оскорбительный характер.

Кроме того, заявленное обозначение «BOOTLEG» является словом иностранного происхождения, не является распространенным словом на территории Российской Федерации, употреблялось на территории Соединенных Штатов Америки в период «сухого закона», мало знакомо среднему российскому потребителю, в связи с чем, будет восприниматься как изобретенное слово, которое при оказании рекламных услуг не будет вызывать неприятные ассоциации, оскорблять человеческое достоинство, ущемлять религиозные чувства верующих и так далее.

Коллегией приняты во внимание сведения о ранее зарегистрированных

товарных знаках «**БУТЛЕГЕР**», «**Bootlegger Russian**», «», «»,

«» по свидетельствам №№423059, 293891, 186141, 497039, 440569 [4], содержащих словесные элементы «БУТЛЕГЕР», «BOOTLEGGER», «BOOTLEGGERS», являющиеся производными от слова «BOOTLEG».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «BOOTLEG» в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ не является ругательным и оскорбительным, не затрагивает моральные ценности граждан, а также не противоречит принципам гуманности.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения по заявке №2017703005 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2018, отменить решение Роспатента от 12.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017703005.