

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 10.01.2022. Данное возражение подано Соколовой И.Г., г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021724842, при этом установлено следующее.

Заявка №2021724842 на регистрацию комбинированного товарного знака «Dallas Western» была подана на имя заявителя 23.04.2021 в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 24.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021724842 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В частности, было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Dallas» – это название крупного города расположенного на юге США в северо-восточной части штата Техас. (США. Лингвострановедческий англо-русский словарь см. на сайте <http://translate.academic.ru>). Обозначение «Dallas Western» имеет стойкую ассоциацию именно с городом Даллас штата Техас, в связи с тем, что он имеет в России широкую известность. Данный словесный элемент не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место производства товаров, оказания услуг, является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заявителя находящегося в России (г. Новосибирск), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров (услуг) 25 и 35 классов МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих – фантазийным;

- аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано);

- предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна;

- способность обозначений вводить потребителей в заблуждение не вполне очевидна, а имеет вероятностный характер и оценивается субъективно;

- Даллас (Dallas) - современный мегаполис в северном Техасе. Техас вызывает в сознании российских потребителей практически однозначную ассоциацию с ковбоями, лассо, родео, ранчо. Вестерн (англ. western) — направление искусства, характерное для США. Действие в «вестернах» в основном происходит во второй половине XIX века на Диком Западе — в будущих западных штатах США, а также в Западной Канаде и Мексике. Произведения в стиле «western» часто изображают завоевание диких территорий. Киновестерны — одно из направлений приключенческого кинематографа. Это визитная карточка американского кино, ковбойские фильмы в Голливуде снимаются с 1898 года, и именно ковбои играют важную роль в их сюжете. После 1930-х годов в Америке стиль «western» приобрел популярность, которая только подкреплялась ностальгическими

настроениями, нашедшими отражение в музыкальном стиле кантри, комиксах, рекламе, одежде, кинематографе. Непременными атрибутами ковбоя считаются джинсы, ковбойская шляпа, сапоги, жилетка, клетчатая рубашка на кнопках с двойной кокеткой (western yokes), лассо, револьвер. Данная культура вызывает симпатию и в настоящее время, в том числе, и у российских потребителей. Стиль «western», фильмы в стиле «western», популярные во всем мире, также и в России получили свое признание;

- слово «Western» обладает полисемией и имеет несколько переводов;

- для введения в заблуждение потребителей недостаточно наличия только самого географического объекта, потребитель должен знать, что этот географический объект известен производством тех товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана;

- словесный элемент «Dallas» не может вводить потребителей в заблуждение относительно места производства товаров и, тем более, относительно места оказания услуг. Заявителю не были представлены достоверные данные, которые бы подтверждали, что город Даллас широко известен российскому потребителю исключительно в связи с нахождением в этом городе производителей товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем у российского потребителя неизбежно возникнет ассоциация с такими производителями, их товарами и местом оказания ими услуг;

- город Даллас скорее известен как техасская силиконовая долина, поскольку на его территории имеют штаб-квартиры многие телекоммуникационные гиганты, такие как «Southwestern Bell», «AT&T», «Alcatel», «Ericsson», «Fujitsu», «MCI», «Nortel Networks», «Sprint» и другие;

- регистрация товарного знака не обязательно может быть связана с местом производства конкретного товара. Бренд заявителя обладает определенной стилистикой – «western», связанной с ковбоями, родео, диким западом. Заявитель уже имеет регистрацию со схожей семантикой (товарный знак по свидетельству № 284374);

- использование заявителем обозначения «Dallas Western» будет вызывать ассоциации исключительно со стилем «western» и не может порождать в сознании потребителей представление о том, что производителем товаров является некая компания из Далласа. Элемент «Dallas» обладает различительной способностью, не указывает на место производства товаров, оказания услуг и может быть включен в заявленное обозначение в качестве охраняемого элемента;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, включающих географические наименования (например, товарный знак по свидетельству №577103, №433717, №367067, №538877, №540021, №716756).

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. заявка на регистрацию товарного знака № 2021724842;
2. решение Роспатента;
3. фото товаров и бирок на товарах заявителя;
4. товарные накладные о поставке товаров, счета-фактуры, платежные поручения за 2018 -2021 гг.;
5. агентский договор № 2018/10/31 от 31.10.2018 г. с ООО «Вайлдберриз»;
6. профиль заявителя на маркетплейсе «Вайлдберриз»;
7. информация об объемах поставок для ООО «Вайлберриз»;
8. сведения из онлайн-архива Waybackmachine об ассортименте на сайте заявителя;
9. свидетельство Турции на товарный знак DALLAS (201490405), DALLASJEANS (201763682);
10. согласие правообладателя товарного знака DALLAS (201490405) на использование обозначения Соколовым Г.А.;
11. свидетельство о рождении заявителя;
12. информационное письмо о сотрудничестве и взаимодействии от 23.03.2021;
13. декларация Европейского экономического союза о соответствии 23.04.2021.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2022, были выдвинуты новые основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, было указано, что оно не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, так как противоречит принципам морали в отношении части заявленных товаров 25 класса МКТУ, относящихся к облачению церковному («апостольники; митры [церковный головной убор]; орари [церковная одежда]; стихари»), изделиям для новорожденных, нагрудникам детским, за исключением бумажных, штанишкам детским [белье нижнее]. Кроме того, было указано на несоответствие заявленного обозначению

требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров «валенки [сапоги фетровые]; кимоно; сари; саронги; стихари; тоги; тубетейки; тюрбаны». Заявитель согласился с приведенными основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и ходатайствовал об исключении данных видов товаров 25 класса МКТУ из заявленного перечня.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.04.2021) заявки №2021724842 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 обозначение «**Dallas Western**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «D» и «W» - заглавные. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы был сделан вывод о том, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «Dallas», указывает на географическое происхождение товаров (место оказания услуг), в связи с чем для заявителя, находящегося в г. Новосибирск, способно будет ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг. Вместе с тем, соответствующий вывод приведен без учета смыслового значения двух словесных элементов, составляющих заявленное обозначение, в их совокупности и образующих собой словосочетание, образованное по правилам английского языка. Так, существительным, по которому определяется смысл заявленного словосочетания, является слово «Western», прилагательным, определяющим характеристики существительного, является слово «Dallas». Действительно, словесный элемент «Dallas» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «Даллас» - город в США, штат Техас (<http://www.lingvo-online.ru>). Что касается словесного элемента «Western», то коллегия усматривает, что данный элемент хорошо знаком российскому потребителю в силу того, что в русском языке

существует слово с аналогичным звучанием и значением – «вестерн». Так, согласно словарям (см. www.dic.academic, Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006, Энциклопедия кино, 2010):

Вестерн – это приключенческий роман, фильм, теле- или радиопостановка, действие которых разыгрывается на так называемом Диком Западе США.

Вестерн – приключенческий фильм (обычно из жизни ковбоев) об освоении запада США в 19 веке. Истоки вестерна нужно искать, разумеется, в американской литературе прошлого века, в произведениях Ф. Купера, М. Рида, Ф. Брет - Гарта. Благородные следопыты, сохраняющие достоинство последние из могикан, бесшабашные покорители прерий, лихие ковбои, вооруженные и очень опасные бандиты, невозмутимые шерифы, насаждающие закон вдали от цивилизации, веселые обитательницы салунов – все эти герои были романтизированы, овеяны мифами в вестернах.

Согласно представленным заявителем материалам, произведения в стиле «вестерн» часто изображают завоевание диких территорий. Киновестерны – это одно из направлений приключенческого кинематографа. Это визитная карточка американского кино, ковбойские фильмы в Голливуде снимаются с 1898 года, и именно ковбои играют важную роль в их сюжете. После 1930-х годов в Америке стиль «вестерн» приобрел популярность, которая только подкреплялась ностальгическими настроениями, нашедшими отражение в музыкальном стиле кантри, комиксах, рекламе, одежде, кинематографе. Непременными атрибутами ковбоя считаются джинсы, ковбойская шляпа, сапоги, жилетка, клетчатая рубашка на кнопках с двойной кокеткой, лассо, револьвер.

С учетом приведенного анализа, коллегия усматривает, что наиболее вероятным переводом заявленного обозначения будет «далласский вестерн», таким образом, заявленное обозначение, будет в целом вызывать представления, связанные с определенной стилистикой «вестерн», с ковбоями, родео, Диким Западом.

Заявителем, действительно, используется стилистика «вестерн» при производстве товаров 25 класса МКТУ, что подтверждается наличием знака



« » по свидетельству №284374, зарегистрированного на имя аффилированного с заявителем лица (12), а также материалами, подтверждающими фактическую деятельность заявителя. Так, согласно представленным материалам (3, 4, 5, 6, 7, 8) заявитель в течение длительного времени осуществляет производство и поставки

одежды (в рамках соглашения с турецкой компанией «SES TEKSTIL KIMYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» (12, 13), выполненной в стилистике «вестерн», рекламные фотографии оформлены с применением ковбойском стиля.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение напрямую не указывает на место происхождения заявленных товаров и услуг, а лишь вызывает ассоциации с определенной тематикой, связанной с ковбоями, родео, Диким Западом. Таким образом, с учетом приведенного смыслового значения, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также не может вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, изменить решение Роспатента от 24.09.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021724842.