


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.07.2022, поданное Затулкиным А.М., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775613, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020775613 было подано 28.12.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21, 25 и услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775613 было принято 25.04.2022.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение тождественно обозначению, используемому компанией Pilgrim Films & Television. Передача «STREET CUSTOMS» рассказывает о талантливом автодизайнере Райане Фредлинхаусе и его нестандартном подходе к руководству группой мастеров и техников West Coast Customs.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты, содержащие вышеуказанную информацию:

<https://www.imdb.com/titl/tt1239148;> [https://www.kinopoisk.ru/series/542483/;](https://www.kinopoisk.ru/series/542483/)
<https://www.youtube.com/watch?v=C0MYjIM4S88> (21:41, 43:53);
<https://www.youtube.com/watch?v=I58g4TPJmsM>(21:19,43:58);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6128884287207312100&reqid=1632304133741668-2602766712566538907-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-4005&suggest_reqid=369565500156828466446863229548143&text=street+customs+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C (07:04, 40:11); https://www-poemofquotes-com.translate.goog/quotes/film-tv/street-customs-quotes?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=nui,elem).

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, при этом не предусмотрены требования о наличии однородности между заявляемыми товарами и услугами и областью деятельности автора произведения науки, литературы или искусства, персонажа или цитаты из такого произведения, произведения искусства или его фрагмента.

Поскольку заявителем не были представлены документы, подтверждающие согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), оно не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг 21, 25, 37, 39, 40 классов МКТУ на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 25.07.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции:

- «Street Customs» - это реалити-шоу о таможнях Западного побережья, которое транслировалось на TLC и Discovery Channel. После 3 сезона программа была переименована в «Inside West Coast Customs» и переведена в Discovery HD Theater/Velocity в 2010 году с еще пятью сезонами (по состоянию на сентябрь 2015 года). Название снова изменилось после 3 сезонов на «West Береговая таможня» (по данным Википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Street_Customs);

- регистрация заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 21, 25, 37, 39, 40 классов МКТУ не имеет отношения к товарам и услугам, связанным с производством фильмов, прокатом видеофильмов, прокатом декораций для шоу-программ, прокатом кинематографического оборудования и другим услугам, относящимся к 41 классу МКТУ, а также услугам 35 класса МКТУ, таким как производство программ телемагазинов, производство рекламных фильмов, прокат офисного оборудования и т.п.;

- в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства отсутствуют данные, подтверждающие ранний приоритет компании Pilgrim Films & Television в отношении однородных товаров и услуг 21, 25, 37, 39, 40 классов МКТУ;

- компания Pilgrim Films & Television является юридическим лицом, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории США, в отношении которых, в связи с их недружественными действиями, приняты специальные экономические меры Указом Президента Российской Федерации №79 от 28.02.2022;

- заявитель полагает, что в связи с введением ограничительных мер со стороны США в отношении Российской Федерации и статуса компании Pilgrim Films & Television, находящейся на территории США, мотивы, изложенные в отношении этой компании, утратили свою актуальность;

- по мнению заявителя, заявленное комбинированное обозначение, обладающее различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг, не будет вводить потребителей в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.11.2022, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: словесные элементы «Street Customs», включенные в заявленное обозначение, широко используются иными лицами в отношении услуг, однородных заявленным.

Поскольку заявитель участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения не принял, заседание коллегии в соответствии с пунктом 45 Правил ППС было перенесено для ознакомления заявителя с дополнительными материалами и подготовки мотивированного ответа.

Информация об указанных дополнительных основаниях, выявленных членами коллегии, была отражена в протоколе, который был приобщен к материалам дела, с которыми заявитель мог ознакомиться на сайте Роспатента, указанном в уведомлении о переносе даты заседания коллегии, направленном заявителю в адрес для переписки.

Однако никакого ответа в отношении указанных дополнительных материалов заявитель не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.12.2020) поступления заявки №2020775613 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 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.


В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», которое включает словесную часть «STREET customs», состоящую из двух слов, выполненных заглавными и строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенных в две строки: слово «customs» расположено под словом «STREET», а также изобразительные элементы в виде стилизованной кирпичной стены, от которой вперед отходит защитный элемент в форме стрелы, обвитой защитной проволокой.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в цветовом сочетании: синий, синий в оттенках от светлого до темного, голубой, серый, белый, черный, оранжевый, коричневый, в отношении товаров 21, 25 и услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Слова «STREET» переводится с английского как «УЛИЦА»; «customs» переводится как таможня, таможенный (см. <https://translate.google.ru>).

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявитель не только не оспаривает, но сам подтверждает, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое использовалось американской телевизионной компанией Pilgrim Films & Television с 2007 года в реалити-шоу «Street Customs на Discovery Channel».

Данная передача рассказывает о талантливом автодизайнере Райане Фредлинхаусе и его нестандартном подходе к руководству группой мастеров и техников West Coast Customs. В каждой серии описываются автомобили, воплощающие в себе увлеченность и высочайшее мастерство команды West Coast Customs. Модели самые разные — от современных стильных машин до роскошных автомобилей. На этих автомобилях ездят известные люди — звезды спорта, элита Голливуда и знаменитые автофанаты.

Информация об этой программе широко представлена в сети Интернет на различных сайтах, в том числе, указанных в заключении по результатам экспертизы.

Следует отметить, что в настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации является всемирная сеть Интернет, которая позволяет находить и анализировать необходимую информацию в режиме реального времени. При этом сведения, полученные посредством сети Интернет, следует учитывать при проведении экспертизы, в том числе, при анализе обозначения на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

С учетом имеющейся на различных ресурсах сети Интернет общедоступной информации о передаче «Street Customs на Discovery Channel» и обозначении, которое в ней используется, которое тождественно заявленному обозначению, можно сделать вывод об известности этого комбинированного обозначения среднему российскому потребителю, являющемуся адресатом товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, что способно вызывать соответствующие ассоциации с указанным реалити-шоу, но не с заявителем по рассматриваемой заявке – Затулкиным Алексеем Михайловичем.

Подтверждением известности данного реалити-шоу среднему российскому потребителю является широкое использование словосочетания «Street Customs» при оказании услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей (автосервисом), которые являются однородными, в частности, услугам 37 класса МКТУ (восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; окрашивание автомобилей; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств;

станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка и ремонт охранной сигнализации; чистка транспортных средств) и 40 класса МКТУ (тонирование автомобильных стекол), относящихся к техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, которые расположены в различных городах на территории Российской Федерации – в Москве, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Твери (см. STREET CUSTOMS автосервисы, автотехцентры - Поиск в Google <https://www.google.com/search?q=STREET+CUSTOMS>).

В результате указанных ассоциаций с иным лицом, основанных на предшествующем опыте, полученном доступным широко распространенным способом, потребитель может быть введен в заблуждение заявленным обозначением при его использовании в гражданском обороте при маркировке заявленных товаров и услуг, порождая в его сознании представление об изготовителе этих товаров и услуг, которое не соответствует действительности.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует считать правомерным.

Что касается довода возражения о статусе компании Pilgrim Films & Television, как юридического лица, расположенного на территории США как страны, осуществляющей по отношению к Российской Федерации недружественные действия, то они не могут иметь какое-либо значение при рассмотрении данного спора, поскольку не опровергают основания для отказа в регистрации товарного знака, указанные в заключении по результатам экспертизы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2022, изменить решение Роспатента от 25.04.2022, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020775613 с учетом дополнительных оснований.