

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 05.08.2022. Данное возражение подано компанией «Джэк Дэниэл`с Пропертиз, Инк.», США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021735239, при этом установлено следующее.

Заявка №2021735239 на регистрацию словесного обозначения «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» была подана на имя заявителя 07.06.2021 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021735239. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 (1) (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» воспроизводит название студийного альбома «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» метал-группы Southern Whiskey Rebellion из Нового Орлеана, Луизиана, выпущенного в 2004 году (см. Интернет, например, <https://southernwhiskeyrebellion.bandcamp.com>; <https://www.last.fm/>; <https://www.darkside.ru> и др.), в связи с чем не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, способно вызвать у потребителя ассоциации с тем, что товары производятся совместно с правообладателем известного музыкального альбома, что не подтверждено документально материалами заявки. Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, а также противоречит общественным интересам.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусматривают, что «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». Понимание «известности» произведения применительно к упомянутой норме закона не тождественно ни пониманию общедоступности сведений, включаемых в уровень техники для целей определения охраноспособности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (понятию «новизны» объектов патентного права), ни понятию «обнародование» из области авторских прав;

- в данном случае синонимом «известности» является «популярность», то есть известная группа или произведение - это группа или произведение, пользующиеся популярностью среди общественности. Известность (или популярность) музыкальной группы и её произведений может быть определена спросом и интересом публики, например, количеством прослушиваний и скачиваний треков, доступностью и полнотой сведений в русскоязычном сегменте Интернета, проведением концертов в Российской Федерации, наличием фэндомов и т.п.;

- в отношении названия студийного альбома «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» метал-группы «Southern Whiskey Rebellion» нельзя сделать вывод о его

широкой известности в России. Так, ни один из сайтов на русском языке, выданных поисковой системой «Yandex», помимо вариантов для скачивания треков, не содержит информацию ни о группе, ни об альбоме. Единственный сайт, на котором приведена небольшая справка о группе «Southern Whiskey Rebellion» - это сайт last.fm, ключая статистику прослушиваний и слушателей альбома, которые являются незначительными для диска, выпущенного 18 лет назад. Информация о группе «Southern Whiskey Rebellion» с сайта «Darkside» полностью повторяет информацию с сайта last.fm и из социальной сет «VK». Простой репост информации из пяти предложений всего лишь на 3 сайтах не является подтверждением широкой доступности и достоверности информации для публики. Информации о группе «Southern Whiskey Rebellion» нет даже в Википедии;

- из открытых источников можно предположить, что последние концерты группы состоялись в США в 2015 году, информации о проведении концертов за пределами США, в частности, в России, нет;

- имеющийся объём информации, доступный для российского потребителя, не позволяет сделать вывод об известности студийного альбома «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» метал-группы «Southern Whiskey Rebellion» для широкой публики в Российской Федерации;

- цель нормы, предусмотренной подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, состоит не в разграничении обозначений, используемых в качестве товарных знаков, и авторских произведений, а в том, чтобы предотвратить введение потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Таким образом, для целей применения положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать ассоциативные связи, возникающие у современных российских потребителей - адресатов конкретных товаров или услуг в отношении конкретного обозначения. Сам по себе факт доступности малочисленных сведений о названии студийного альбома метал-группы «Southern Whiskey Rebellion» в сети Интернет не свидетельствует о его известности среди российских потребителей (а, соответственно, о вероятности возникновения каких-либо ассоциативных связей между заявленным обозначением и этой группой). В отсутствие широкой известности в Российской Федерации как группы «Southern Whiskey Rebellion», так и её произведений, в том

числе, альбома «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN», потребитель, приобретая товары компании заявителя, маркированные заявленным обозначением, не будет соотносить их с музыкальной группой, а будет воспринимать заявленное обозначение как средство индивидуализации компании заявителя. В связи с этим, регистрация заявленного обозначения «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» на имя заявителя «Джэк Дэниэл'с Пропертиз, Инк.» в отношении заявленных товаров не может ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары, и не может противоречить общественным интересам;

- заявитель является владельцем товарного знака ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN в США. Законодательством США предусмотрен отказ в регистрации обозначения в качестве товарного знака по схожим основаниям. Принимая во внимание тот факт, что при экспертизе в США в отношении обозначения «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» не было вынесено отказа в регистрации, против него не было подано возражения, логично предположить, что в даже в стране происхождения, ни группа «Southern Whiskey Rebellion», ни её альбом «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» не известны широкой общественности и название студийного альбома группы не явилось препятствием в регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатки информации из сети Интернет;
2. распечатки с сайта US PTO с переводами.

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

С учетом даты подачи (07.06.2021) заявки №2021735239 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

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.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права

на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака

Заявленное обозначение «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит название альбома «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» метал-группы «Southern Whiskey Rebellion» из Нового Орлеана, Луизиана, выпущенный в 2004 году, в рамках чего были приведены ссылки из сети Интернет ([https://southernwhiskeyrebellion.bandcamp.com](https://southernwhiskeyrebellion.bandcamp.com;); <https://www.last.fm/>; <https://www.darksidede.ru>). В связи с изложенным, был сделан вывод о противоречии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В рамках анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса было установлено следующее.

Следует отметить, что согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара /исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров / услуг со сходным обозначением иным изготовителем / исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром /услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых

испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг.

Таким образом, в рамках изложенного мотива для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака надлежит установить известность альбома "ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN" американской метал-группы "Southers Whiskey Rebellion", а также возможность возникновения у российского потребителя представлений о том, что заявленные товары 33 класса МКТУ производятся совместно с правообладателем вышеупомянутого музыкального альбома.

Коллегией были проанализированы ссылки из сети Интернет, которые были приведены в решении Роспатента. Так, на сайте <https://southernwhiskeyrebellion.bandcamp.com> представлена информация на иностранном языке, в связи с чем анализ данного сайта российским потребителем, не всегда владеющим знаниями иностранных языков, затруднителен.

На сайте <https://www.last.fm/> приведена информация о группе "Southern Whiskey Rebellion" и ее музыкальном альбоме "ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN", вместе с тем, было указано и количество слушателей данного альбома – 3014, следовательно, упомянутый альбом прослушало крайне незначительное количество лиц. При этом, упомянутый сайт предназначен для прослушивания музыки гражданами различных стран, информация на нем представлена на английском, немецком, китайском, французском, польском, итальянском, турецком, португальском и иных языках, в связи с чем не ясно, какой процент лиц из приведенных 3014 относятся к российским потребителям.

Что касается сайта www.darkside.ru, то на нем содержится информация в виде нескольких предложений о вышеупомянутом альбоме и выпустившей его музыкальной группе.

Обращение к информации в сети Интернет по запросу «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» показал крайне низкую встречаемость в российском сегменте сети Интернет информации об альбоме «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» американской группы «Southers Whiskey Rebellion». Кроме того, как отмечается заявителем, последний концерт упомянутой группы состоялся в США с 2015 году, информации о проведении концертов за пределами США и, в том числе, в России, не содержится.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что

информация о группе «Southers Whiskey Rebellion» не имеет широкого распространения, доступна на русском языке на незначительном количестве сайтов в сети Интернет, в связи с чем нет оснований полагать, что в Российской Федерации на дату (07.06.2021) подачи заявки №2021735239 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака среднему российскому потребителю была хорошо известна соответствующая группа и выпущенный ею в 2004 году альбом под обозначением «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN». Таким образом, нет оснований для вывода о возможности возникновения представлений при восприятии заявленного обозначения о том, что заявленные товары 33 класса МКТУ производятся совместно с правообладателем вышеупомянутого музыкального альбома. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия усматривает и соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, накладывающего запрет на регистрацию товарных знаков, противоречащих общественным интересам. По смыслу данной нормы в регистрации товарного знака может быть отказано, в том числе, ввиду воспроизведения в его составе объекта авторского права. Однако, как отмечалось выше, у коллегии нет оснований для признания того, что обозначение «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» будет восприниматься в качестве наименования альбома группы «Southers Whiskey Rebellion», предпосылки к возможности ассоциирования заявленного обозначения с названием данной группы, отсутствуют.

Более того, отсутствие сведений об известности альбома «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» американской группы «Southers Whiskey Rebellion» не позволяет применять по отношению к заявленному обозначению положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса, запрещающего регистрацию обозначений, являющихся тождественными названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса. Так образом, применение на стадии экспертизы в отношении заявленного обозначения положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса неправомерно. О запрете на

применение пункта 9 статьи 1483 Кодекса на стадии экспертизы заявленного обозначения в отсутствие обращения обладателя авторских прав указывает Суд по интеллектуальным правам (см. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса).

В рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией учтено наличие у заявителя прав на обозначение «ON GUARD UNTIL SEAL IS BROKEN» на территории США (регистрация №6364679).

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2022, отменить решение Роспатента от 08.04.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021735239.