

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 15.04.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729237 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011729237 с приоритетом от 07.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Всексшоп.ру», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VSEXSHOP.RU», выполненный буквами латинского алфавита. Элемент «RU» расположен перпендикулярно относительно слова «VSEXSHOP.» и является неохраняемым элементом товарного знака. Слева от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде каплеобразной фигуры, внутри которой изображена буква «S».

Роспатентом 22.03.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729237 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают словесные элементы «SEXSHOP.RU» (sexshop – секс-шоп, магазин, торгующий порнографическими изданиями и товарами; ru – указание доменной зоны РФ в сети Интернет/ см. Интернет-словари, <http://slovari.yandex.ru>), которые являются неохраноспособными в отношении части заявленных товаров и услуг (например, таких как товары 25 класса «белье нижнее; колготки; корсажи; костюмы маскарадные» и др., товары 28 класса МКТУ «безделушки для вечеринок [знаки внимания]; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]» и др., всех услуг 35 класса МКТУ).

В отношении остальных заявленных товаров, не относящихся к деятельности сексшопа, регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров (например, в отношении товаров 25 класса МКТУ «бутсы; изделия спортивные трикотажные; одежда для автомобилистов», товаров 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; погремушки и др.»).

Поскольку в заявленном обозначении доминирующее положение занимают словесные элементы «SEXSHOP.RU», наличие буквы «V» не придает заявленному обозначению необходимой различительной способности.

Кроме того, учитывая семантическое значение словесного элемента «SEXSHOP.RU» (указывает на область деятельности, связанную с порнографическими товарами), регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) квалифицируется экспертизой как противоречащая общественным интересам.

Довод заявителя о том, что семантическое значение слова «Sexshop» не противоречит общественным интересам, поскольку оно не связано с понятием «порнография», а имеет значение «магазин, торгующий товарами эротического,

сексуального характера» и «магазин, торгующий эротической литературой, изделиями эротического, сексуального назначения» не может быть признан экспертизой убедительными, так как заявителем приведены значения русскоязычного термина «Секс-шоп», а в состав заявленного обозначения включено англоязычное слово «Sexshop». Проведенный экспертизой анализ электронных версий словарей (размещенных на Интернет-сайтах <http://slovari.yandex.ru>; <http://dic.academic.ru> и др.) по переводу данного словесного элемента на русский язык выявил значение «магазин, торгующий порнографическими изделиями и товарами».

В возражении, поступившем 16.04.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «RU» может быть исключен из самостоятельной правовой охраны;

- семантика слова «SEXSHOP» не противоречит общественным интересам, так как указанный словесный элемент не связан с понятием «порнография» (в словарях приведены определения данного слова, согласно которым «секс-шоп» это магазин, торгующий товарами эротического, сексуального характера);

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в фирменное наименование не могут включаться обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали;

- фирменное наименование заявителя, включающее словесный элемент «VSEXSHOP.RU», соответствует нормам действующего законодательства, в противном случае, оно не было бы зарегистрировано в качестве названия юридического лица;

- принимая во внимание аргументы экспертизы, заявитель просит внести изменение в изображение заявленного обозначения, устраняющее причины для отказа в государственной регистрации товарного знака, а именно, увеличить размер изобразительного элемента;

- словесный элемент «VSEXSHOP.RU» является неохраняемым элементом и с учетом внесения изменений в знак, этот элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения;

- заявитель принял решение уточнить перечень товаров 28 класса МКТУ и добавить к названиям товаров, которые могут быть использованы детьми словесный элемент «для взрослых», который конкретизирует назначение товара;

- в отношении аналогичного перечня товаров был зарегистрирован товарный знак «СЕКСвидеоГИД» по свидетельству №423537;

- регистрация товарных знаков, включающих словесный элемент «SEXSHOP», не является чем-то исключительным в международной практике различных патентных ведомств;

- на основании результатов проведенного поиска по базе «Global Brand Database» найдены товарные знаки, как состоящие только из словесного элемента «SEXSHOP», так и включающие его как часть комбинированного товарного знака, зарегистрированные, в том числе, для товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729237 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

25 класс - одежда, обувь, головные уборы; банданы; белье нижнее; блузы; боа; ботинки; бриджи; брюки; бюстгальтеры; воротники съемные; вуали; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша; гетры; жилеты; жакеты; изделия трикотажные; кашне; колготки; комбинезоны; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; лифы; майки с короткими рукавами; манишки; мантильи; наушники; носки; одежда бумажная; одежда готовая; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; перчатки; пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подтяжки; полуботинки на

шнурках; пояса; пояса-кошельки; пуловеры; рубашки; сабо; сандалии; сапоги; сари; свитера; тоги; трусы; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; фартуки; халаты; чулки; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шарфы; юбки; юбки нижние;

28 класс - игры (для взрослых), игрушки (для взрослых); безделушки для вечеринок [знаки внимания]; игрушки плюшевые (для взрослых); игрушки с подвижными частями или передвижные (для взрослых); игрушки с сюрпризом для розыгрышей; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры в фанты; игры настольные (для взрослых); игры с кольцами; игры (для взрослых); карты игральные; куклы (для взрослых); марионетки; маски карнавальные; маски театральные; одежда для кукол; перчатки [аксессуары для игр]; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников];

35 класс - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); информация и советы коммерческие потребителям; услуги субподрядчика (управление коммерческое); организация торгово-закупочной деятельности; демонстрация товаров; распространение образцов; интерактивная реклама через Интернет; публикация рекламных текстов; продажа товаров через компьютерные сети, в том числе через Интернет; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; экспертиза деловая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; управление делами.

В подтверждение своей позиции заявителем представлены следующие документы:

- информация с сайта <http://slovaru.yandex.ru> [1];

- информация с сайта www.gramota.ru [2];
- копия страниц Устава ООО «Всекшоп.ру» [3];
- выписка из ЕГРЮЛ [4];
- заявление о внесении изменений в заявленное обозначение [5];
- перечень товаров и услуг [6];
- информация о товарном знаке по свидетельству №423537 [7];
- информация из базы «Global Brand Database» [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.09.2011) заявки №2011729237 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (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, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Согласно материалам заявки №2011729237 на регистрацию в качестве товарного знака было заявлено комбинированное обозначение, включающее доминирующие словесные элементы «VSEXSHOP.RU», выполненные стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «RU» расположен перпендикулярно относительно слова «VSEXSHOP» и выполнен более мелким шрифтом. Слева от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде каплеобразной фигуры, внутри которой изображена буква «S».

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как противоречащего общественным интересам.

Вывод экспертизы основывается на том, что словесный элемент «SEXSHOP» указывает на область деятельности, связанную с порнографическими товарами. При этом приведенное заявителем значение слова «сексшоп» в русском языке (магазин, торгующий эротической продукцией) не было принято во внимание экспертизой в связи с тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент выполненный буквами латинского алфавита, имеющий иное значение.

Вместе с тем, при обращении к словарно-справочным источникам было установлено, что словесные элементы «sex shop» и «сексшоп» равнозначны с точки зрения семантики и обозначают «магазин товаров для секса, интимный магазин» (см., в частности, Большой англо-русский словарь ABBY Lingvo, в 2 т., т. 2: L-Z/ Б79, колл. авторов – М.: Рус. яз. – Медиа, 2007, с. 792).

Очевидно, что приведенное значение слова «sex shop» при его переводе с английского на русский язык, не несет в себе сведений, которые могут быть отнесены к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеприведенного значения словесного элемента «sexshop», данный элемент представляет собой видовое наименование предприятия (магазина, специализирующегося на продаже товаров интимного характера). Использование словесного элемента «sexshop» в таком качестве подтверждается сведениями, имеющейся в сети Интернет. В частности, по поисковому запросу «sexshop» выявлены sexshop «Он и Она», sexshop «Мир эротики», sexshop «Восторг» и пр.

Необходимо отметить, что присутствие буквы «V» не препятствует идентификации словесного элемента «SEXSHOP» и не придает оригинальности заявленному обозначению.

Элемент «RU» представляет собой первый русскоязычный домен первого уровня, обозначающий принадлежность к Российской Федерации (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Вывод о несоответствии указанных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и их включении в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов заявителем не оспаривается.

Что касается доминирования неохраноспособных словесных элементов «VSEXSHOP.RU» в заявленном обозначении, то данное препятствие для регистрации товарного знака было преодолено заявителем путем внесения изменений в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в части увеличения размера изобразительного элемента (соответствующие изменения внесены в материалы заявки 30.08.2013). В результате внесенных изменений усматривается пространственное доминирование именно изобразительной составляющей заявленного обозначения.

Что касается вывода экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, то в этой

связи заявителем был уточнен перечень товаров 25, 28 классов МКТУ, в соответствии с которым правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров, характерных для ассортимента продукции магазинов «сексшоп».

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.04.2013, отменить решение Роспатента от 22.03.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729237.