

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 24.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МС-Лайн», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735078, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012735078 с приоритетом от 09.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 14, 18, 25 и услуг 35, 39, 41 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Sexymoda», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение, исходя из смыслового значения, может быть воспринято как указание на свойства и назначение товаров и услуг – характерные для сексуальной моды (Sexymoda – в переводе с английского языка – сексуальная мода, см. www.lingvo.yandex.ru).

В заключении также приведены иные лица, использующие обозначение «Sexymoda» для маркировки однородных заявленным товаров и услуг (<http://vk.vom/sm177> (Sexymoda, Москва, Россия), <http://sexymoda.eu> (Sexy Moda Boutique, 1780 Broadway St, Redwood City, CA 94063).

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что для части товаров и услуг, в частности «вещества радиоактивные для медицинских целей» (05 класс МКТУ), «штанишки детские [одежда]» (25 класс МКТУ), «организация конкурсов [учебных]; парки аттракционов» (41 класс МКТУ) и т.п., регистрация заявленного обозначения может быть признана противоречащей общественным интересам, в связи с чем не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 24.03.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является общеупотребительным или вошедшим во всеобщее употребление – ни в одном словаре слова «Sexymoda» нет;

- по заказу заявителя в г. Самара был проведен социологический опрос, в результате которого из 100 респондентов ни один не считает слово «Sexymoda» общеупотребительным;

- заявленное обозначение не переводится как «сексуальная мода» ни в слитном, ни в раздельном написании (см. <http://translate.yandex.ru>), в связи с чем оно является фантазийным;

- согласно словарно-справочным сведениям под сексом понимается взаимоотношение полов, основанное на инстинкте продолжения рода, но выходящее далеко за пределы удовлетворения этой потребности, под модой понимается временное господство определенного стиля в какой-либо сфере жизни или культуры;

- под словом «Sexymoda» можно понимать не только соблазнительные предметы одежды, но и стиль жизни, проведение досуга, эротическую кухню, включающую сервировку стола и романтические ужины;

- заявленное обозначение «Sexymoda» не содержит указаний ни на качество товара, ни на его изготовителя или место происхождения товара, то есть не способно ввести потребителя в заблуждение;

- практика регистраций товарных знаков показывает возможность регистрации обозначений, построенных по сходному принципу, например, зарегистрированы товарные знаки: «ЭРОСам» (свидетельство № 335282), «Sexy lady» (свидетельство № 497293). «Sexy life» (свидетельство № 425084);

- слово «секс» не является нецензурным, не противоречит морали, употребляется в литературном языке, разговорной речи;

- заявитель использует обозначение «Sexymoda» в области обеспечения населения товарами интимного назначения и для гармонизации семейных отношений в Самарском регионе (www.erosam.ru).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012735078 и зарегистрировать заявленное обозначение.

В качестве приложений к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения от 15.01.2014 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012735078 [1];

- копия письма заявителя от 10.12.2013, направленного в ответ на уведомление экспертизы [2];

- результаты социологического опроса [3];

- вопросы теста для проведения опроса [4];

- копия договора № 06/03/2014 от 06.03.2014 заявителя с ООО «Маркетинговое агентство «Альтернатива» [5];

- копии страниц устава ООО «Альтернатива», 2013 [6];

- копии страниц устава ООО «МС-Лайн», 2008 [7];

- копии страниц устава ООО «Медцентр», 2007 [8];

- распечатка «Поиск сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц», поиск по наименованию «Сексимода» [9];

- распечатка с сайта <http://determiner.ru/dictionary/220/symbol/206> (Н. Кондрикова, Л. Казакова. Интеллектуальная собственность: словарь-справочник, 2003 г.) [10];

- распечатка с сайта http://www.efremova.info/word/obscheupotrebitelnyj.html#.U8jx1JR_v3M (Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000) [11];

- распечатка с сайта <http://translate.yandex.ru> (перевод слова «Sexymoda») [12];

- распечатка с сайта <http://translate.yandex.ru> (перевод слова «Sexy moda») [13];

- распечатка с сайта http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Grican/_136.php (А.А. Грицанов. История философии: Энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002) [14];

- распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki/SEX>, статья «Секс» [15];

- распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%E4%E0>, статья «Мода» [16];

- распечатка сведений о товарном знаке «ЭРОСам» по свидетельству № 335282 [17];

- распечатка сведений о товарном знаке «SEXY LADY» по свидетельству № 497293 [18];

- распечатка сведений о товарном знаке «Sexy Life» по свидетельству № 425084 [19];

- перечень товаров и услуг, подписанный патентным поверенным — представителем заявителя [20].

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.10.2012) поступления заявки № 2012735078 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам 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.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «Sexymoda», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В заявленном исполнении обозначение «Sexymoda» отсутствует в словарях. Вместе с тем, очевидно, что оно образовано путем слитного написания слов «Sexu» и «moda», семантика которых понятна среднему российскому потребителю.

Так, слово «Sexu» в переводе с английского означает привлекательный, сексуальный, эротичный (о вещи) (<http://slovari.yandex.ru/sexy/перевод>).

Слово «moda» с итальянского языка переводится как «мода» и означает быстрое широкое распространение и кратковременное господство определенных вкусов в отношении одежды, предметов быта или в какой-либо другой сфере жизни или культуры. Иными словами, данный словесный элемент является заимствованным и понятен русскоговорящему потребителю.

Вместе с тем обозначение «Sexymoda» не предполагает указание на какие-либо товары или услуги, их свойства и назначение.

Приведенный в заключении экспертизы вывод о восприятии обозначения «Sexymoda» как указания на свойства и назначение товаров, означающего «характерные для сексуальной моды», не может быть признан обоснованным, поскольку на сегодняшний день не существует такого направления какой-либо индустрии «сексуальная мода», для которого были бы характерны те или иные товары. Восприятие этого элемента как описательного возможно только с помощью домысливания и приведения различных ассоциаций.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении указания экспертизы о том, что данное обозначение используют различные лица для индивидуализации товаров и услуг, в связи с чем оно не способно индивидуализировать товары и услуги конкретного производителя, следует отметить, что поиск в сети Интернет, в том числе переход по указанным экспертизой ссылкам, не подтверждает повсеместного применения данного обозначения различными лицами.

Упоминание словосочетания «Sexy moda» («Sexymoda») в сети Интернет действительно встречается, однако установить источник товаров, дату создания предприятия/лица, использующего указанное обозначение, не представляется возможным. Таким образом, в распоряжении коллегии отсутствуют сведения о том, что заявленное обозначение является простым наименованием определенной группы товаров (например, только одежды или нижнего белья) или определенного вида деятельности (например, магазин интимных товаров).

Изложенное обуславливает необоснованность выводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как неспособного индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией установлено следующее.

Приложением [20] к возражению заявителем представлен перечень товаров и услуг на 4 листах, каждый из которых подписан патентным поверенным – представителем заявителя. Указанный перечень не содержит товаров и услуг, в отношении которых экспертизой было признано противоречие заявленного обозначения общественным интересам («вещества радиоактивные для медицинских целей» (05 класс МКТУ), «штанишки детские [одежда]» (25 класс МКТУ), «организация конкурсов [учебных]; парки аттракционов» (41 класс МКТУ)).

При этом доводов относительно несогласия с решением Роспатента в этой части в возражении не содержится.

В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам имеет основания считать представление данного перечня товаров и услуг в качестве частичного согласия заявителя с доводами экспертизы.

В свою очередь, коллегия палаты по патентным спорам считает такое указание экспертизы правомерным, поскольку маркировка заявленным обозначением товаров и услуг детской направленности способна привести к возмущению общественности и восприятию «взрослого» слова «sexu» по отношению к таким товарам и услугам как оскорбляющего человеческое (детское) достоинство.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03,

05, 10, 14, 18, 25 и услуг 35, 39, 41 и 44 классов МКТУ, за исключением перечисленных выше (вещества радиоактивные для медицинских целей, штанишки детские [одежда], организация конкурсов [учебных]; парки аттракционов).

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение от 24.03.2014, отменить решение Роспатента от 15.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012735078.