

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.06.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 283283, поданное компанией Хоум Бокс Офис, Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Sex and the city» по заявке № 2003723318/50 с приоритетом от 26.11.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.03.2005 за №283283 в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Sex and the city», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Обладателем исключительного права на товарный знак является Закрытое акционерное общество "ГРУППА ПАРЛАН", Москва (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.06.2009 выражено мнение о том, что регистрация № 283283 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит название серии статей широко

- известной книги писательницы Кэндис Бушнел, изданной в США в 1996 году, а в Российской Федерации - издательством "Гелиос" в 2003 году, и название снятого по мотивам этой книги сериала. Сериал «Sex and the city» был снят и распространялся фирмой Эйч-Би-О. Все права на название книги и сериала принадлежат по крайней мере с 1996 года фирме Эйч-Би-О с учетом некоторых ограничений со стороны Кэндис Бушнелл. Передача этих прав была зарегистрирована в ведомстве США по авторским правам 28 апреля 1997 года;
- в России сериал впервые был показан по каналу НТВ 20.01.2003. В 2003 году в России на волне успеха сериала была издана книга "Секс в большом городе". Сериал "Секс в большом городе" часто упоминался в российских средствах массовой информации. Широкая известность сериала подтверждается также и результатами опроса общественного мнения, согласно которым 99,2 % опрошенных знают сериал "Секс в большом городе", а 31,7% узнали о нем 5 лет назад и ранее, то есть задолго до подачи заявки на товарный знак;
  - авторское право на название книги и сериала возникло в США в момент создания данных произведений. Произведение, созданное и обнародованное в США, охраняется и в России, а название книги и сериала является объектом авторского права в силу требований Закона об авторском праве и Бернской конвенции;
  - ЗАО "ГРУППА ПАРЛАН" не представляло никаких документов, подтверждающих согласие обладателей авторского права на регистрацию и использование товарного знака "Sex and the city". Следовательно регистрация оспариваемого товарного знака противоречит пункту 3 статьи 7 Закона;
  - согласно данным социологического опроса о существовании журнала "Sex and the city" осведомлены 46 % респондентов. Подавляющее число респондентов, знающих о существовании журнала, полагают, что существует связь между

производителями сериала и редакцией журнала;

- введением потребителей в заблуждение явилось и то, что "пилотный номер" журнала "Sex and the city" содержал на обложке фотографию главной героини сериала "Секс в большом городе";
- действия правообладателя по использованию названия "Sex and the city" по своей сути должны быть приравнены к недобросовестной конкуренции, т.к. использование известного названия создает конкурентные преимущества перед другими участниками рынка, следовательно регистрация товарного знака "Sex and the city" также противоречит общественным интересам.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- распечатки из сети Интернет о книге "Секс в большом городе" [1];
- письменное свидетельство под присягой компании "ХОУМ БОКС ОФИС, ИНК" с приложением опционного договора от 01.05.1996, свидетельства о регистрации уступки прав в Ведомстве по авторским правам США от 29.04.1997, свидетельства о регистрации уступки прав в Ведомстве по авторским правам США от 16.07.1997, регистрации свидетельства о предоставлении услуг в Ведомстве по авторским правам США от 16.07.1997 и дистрибьюторского договора от 05.10.1995 [2];
- распечатки из сети Интернет о сериале "Секс в большом городе" («Sex and the City») [3];
- распечатки из сети Интернет о начале показа на канале СТС сериала "Секс в большом городе" («Sex and the City») [4];
- письменное свидетельство под присягой ДЖЕФФРИ К. НЕМЕРОВСКИ [5];
- обложка издания книги "Секс в большом городе", ГЕЛЕОС, 2004 [6];
- копии публикаций в средствах массовой информации о сериале "Секс в большом городе" («Sex and the City») [7];

- аналитический отчет по итогам социологического опроса "Характер сравнительного восприятия потребителями Москвы телесериала "Секс в большом городе" и журнала " Sex and the city", Москва, 2008 [8];

- копии обложек и страниц журнала Sex and the city [9];

- статья в газете РБК daily о выходе журнала «Sex and the city» 12.10.2006 [10].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 283283 полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя следующими аргументами:

- основания для признания недействительной регистрации товарного знака, приведенные в возражении, являются разнородными, что подтверждается тем, что они помещены в разных статьях Закона. Возражение может относиться только к одному основанию, наличие которого препятствует регистрации товарного знака. Рассмотрение в одном возражении нескольких оснований нарушает фискальные интересы государства и затягивает рассмотрение возражения;

- широкая известность самого произведения на территории России не имеет никакого значения при решении вопроса о предоставлении правовой охраны названию произведения. Охрана названия произведения – это самостоятельная охрана творческого результата;

- словосочетание «Sex and the city» может быть переведено по-разному – «пол и город», «половая жизнь и Сити» и т.д., за счет многозначности слов «Sex» и «city». Для того чтобы сочетание этих двух слов считалось произведением, охраняемым авторским правом, это словосочетание должно представлять собой «результат интеллектуальной деятельности», «результат творческого труда автора». Совершенно очевидно, что никакого творческого начала в сочетании «секс и город» не существует. Согласно материалам возражения словосочетание «Sex and the city»

является ни чем иным, как оглавлением одного из подразделов газеты The New York Observer и указывает на содержание статей, помещенных в этом подразделе газеты, причем каждая статья, автором которой является Кэндис Бушнелл, имеет свое название;

- написав на основе своих статей книгу, Бушнелл озаглавила ее «Sex and the city» (впервые опубликована в 1996 году). Однако и здесь Бушнелл не была ни первой, ни оригинальной. Так в 1990 году опубликована книга под названием «Sex & the city», автором которой является Марша Роуи. Знак «&» является сокращением «and». Книга Роуи также состояла из отдельных историй о жизни города, а ее название лишь отражало содержание книги;

- дополнительным доказательством отсутствия оригинальности, творческой составляющей и, как следствие, отсутствия чьих-либо авторских прав на название «Sex and the city», является издание множества книг с идентичным или подобным названием: «Sex and the city» (К.Ф. Оелке, 1996), «Sex in the city» (Л.Суссман, 2003) и другие;

- согласно американскому законодательству в области авторского права названия литературных произведений авторским правом не охраняются вообще. Объект спора не охраняется авторским правом, и потому товарный знак не может быть аннулирован как нарушающий авторские права третьего лица;

- этот спор не может быть рассмотрен и решен ни Палатой по патентным спорам, ни Роспатентом, ни даже арбитражным судом. Этот спор выходит за рамки компетенции указанных органов. Этот спор компетентны рассматривать лишь суды общей юрисдикции, поскольку неопременным участником этого спора является автор – создатель творческого результата;

- возражение подано ненадлежащим лицом, поскольку не содержит доказательств того, что регистрация оспариваемого товарного знака или его последующее использование нарушило или может нарушить какие-либо законные права и интересы подателя возражения;

- представленный лицом, подавшим возражение, социологический опрос не может рассматриваться в качестве допустимого доказательства, поскольку отражает только мнение потребителей Москвы, часть выводов в отчете основана на неправдивых ответах незначительной группы респондентов, мнение респондентов отражает ситуацию на 2008 год, а не на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Результаты опроса не могут рассматриваться в качестве независимого экспертного мнения, поскольку в возражении не содержится данных о том, что опрос проведен на безвозмездной основе;

- оспариваемый товарный знак, использующийся в качестве названия журнала, не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку в выходных данных каждого журнала ясно указывается, что учредителем и издателем этого средства массовой информации является ЗАО «ГРУППА ПАРЛАН», а права на использование товарного знака «Sex and the city» на территории РФ также принадлежат ЗАО «ГРУППА ПАРЛАН». В выходных данных журнала указан адрес редакции и издателя. Кроме того, телесериал и журнал на одном рынке не сталкиваются, прямой хозяйственной конкуренции нет;

- представленные материалы по использованию в журнале правообладателя образов героинь сериала «Секс в большом городе» не могут рассматриваться в качестве доказательств введения потребителя в заблуждение, поскольку согласно указанию Постановления Пленума Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» действия по использованию товарного знака не являются основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку;

- с учетом того факта, что лицом, подавшим возражение, поданы заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений «Sex and the city», речь идет не о нарушении публичных, общественных интересов, а об обеспечении частных интересов лица, подавшего возражение.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- распечатки переводов слов Sex и city [11];
- копии статей Кэндис Бушнелл в газете The New York Observer [12];
- разделы газеты The New York Observer - распечатка с официального сайта [www.observer.com](http://www.observer.com) [13];
- раздел «Sex and the city» газеты The New York Observer - распечатка с официального сайта [www.observer.com](http://www.observer.com) [14];
- информация о создателе раздела «Sex and the city» в газете The New York Observer [15];
- информация о книге «Sex & the city» под авторством Марша Роуи [16];
- информация о книге «Sex and the city» (К.Ф.Оелке), «Sex in the city» (Л.Суссман) [17];
- извлечение из законодательства США (US Code, Title 17, s.102, Circular 34) [18];
- заявки на регистрацию товарных знаков №№ 2006734353, 2006734357, 2009707688, 2009707689 [19];
- аналитический отчет по итогам социологического опроса "Определение возможности введения в заблуждение потребителей относительно правообладателя обозначения «Sex and the City», Москва, 2009 [20].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 283283.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.11.2003) поступления заявки № 2003723318/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет упомянутый Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) 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 пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение, относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «Sex and the city» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №283283 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.



Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 283283 воспроизводит название серии статей широко известной книги писательницы Кэндис Бушнел и название снятого по мотивам этой книги сериала (2, 5, 6).

Сериал «Sex and the City» был снят при поддержке компании Home Box Office, Inc. в 1998-2004 году в США, премьера состоялась 06.06.1998 года. Телесериал транслировался во многих странах мира и получил огромнейшую популярность. Впервые в России показ телесериала состоялся 20.01.2003 года на телеканале НТВ. Сериал «Sex and the City» стремительно приобрел популярность среди российских зрителей.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1, 3, 4, 6, 7, 8] содержат информацию об известности на территории Российской Федерации сериала и книги «Sex and the City». Довод правообладателя о том, что на территории Российской Федерации известным является лишь обозначение «Секс в большом городе», является неубедительным. Так, в представленных лицом, подавшим возражение, материалах наряду с названием книги и сериала на русском языке указано оригинальное наименование сериала «Sex and the City» на английском языке, что свидетельствует об отождествлении и взаимозаменяемости обозначений «Секс в большом городе» и «Sex and the city».

Коллегией Палаты по патентным спорам также были приняты во внимание результаты аналитического отчета по итогам социологического опроса «Характер сравнительного восприятия потребителями Москвы телесериала «Секс в большом городе» и журнала «Sex and the city» [8], свидетельствующие об известности телесериала «Секс в большом городе» и его названия на английском языке «Sex and the City»: более половины респондентов указали, что телесериал «Секс в большом городе» на английском языке имеет название «Sex and the City».

Довод правообладателя о том, что опрос проводился только в Москве и не

может быть учтен, является неубедительным. Коллегия Палаты по патентным спорам оценивает все материалы возражения в совокупности. Представленный отчет [8] иллюстрирует ситуацию по восприятию обозначения «Sex and the City» в одном городе. Поскольку трансляция сериала осуществлялась на федеральных каналах, представленные в нем выводы можно признать характерными для всей страны. Обратного правообладателем не доказано.

Следует отметить, что социологический опрос [8] проводился в 2008 году, однако содержит ретроспективные данные, подтверждающие известность обозначения «Sex and the City» российским потребителям до даты подачи заявки. Опрос ВЦИОМ (20) также содержит сведения, что сериал стал известен раньше журнала.

То обстоятельство, что социологический опрос проведен за плату, не подтверждает недостоверность изложенных в нем выводов.

Помимо этого следует отметить следующее. Сюжет сериала содержит историю четырех незамужних подруг в возрасте 30 лет, которые обсуждают свою социальную, эмоциональную и сексуальную жизнь на встречах. Кроме того, в течение нескольких сезонов сериал «Sex and the City» являлся самым удачным дефиле в истории индустрии моды и стал идеальным рекламным пространством для модных марок и являлся своеобразным гидом по современной моде. Указанная тематика характерна для женских журналов. Это заключение подтверждается фактическими данными, содержащимися в представленном правообладателем аналитическом отчете ВЦИОМ по итогам социологического опроса «Определение возможности введения в заблуждение потребителей относительно правообладателя обозначения «Sex and the City» (20), согласно которым половина участников опроса считают, что телесериал «Секс в большом городе» и журнал «Sex and the City», выпускаемый правообладателем, посвящены одной теме.

Использование известного названия сериала в новой категории производимого товара или оказываемых услуг (издание журнала), которые тесным образом связаны с

концепцией созданного компанией Home Vox Office, Inc. телесериала, будет восприниматься российским потребителем как увеличение данной компанией своего присутствия на рынке и расширение области деятельности.

Следует отметить, что компанией Home Vox Office, Inc. до даты подачи заявки был осуществлен ряд действий (в том числе финансового характера), направленных на развитие обозначения «Sex and the City» и создание ему определенной репутации. Указанное позволяет заключить, что совокупность приведенных выше фактов обуславливает известность элемента «Sex and the City» в связи с хозяйственной деятельностью Home Vox Office, Inc., то есть его непосредственное ассоциирование с определенным субъектом.

Таким образом, регистрация обозначения «Sex and the City», ставшего популярным благодаря активному влиянию компании Home Vox Office, Inc., на иное лицо, может быть расценено как использование репутации известного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 6 Закона.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «Sex and the city», зарегистрированный на имя ЗАО «ПАРЛАН», не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Как было установлено ранее, оспариваемый товарный знак «Sex and the City» представляет собой словосочетание, воспроизводящее известное название серии статей и сериала.

Вместе с тем, отнесение элемента к объектам авторского права, не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам и осуществляется в судебном порядке, что не позволяет провести анализ на соответствие товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Относительно довода правообладателя о том, что возражение подано ненадлежащим лицом, необходимо отметить следующее. Возражение подано заинтересованным лицом, поскольку оно работает на российском рынке под обозначением «Sex and the City», и создание печатной версии телепроизведения характерно для бизнеса. Таким образом, спорный знак затрагивает интересы данного лица как хозяйствующего субъекта.

Что касается довода правообладателя о том, что возражение может относиться только к одному основанию, наличие которого препятствует регистрации товарного знака, необходимо отметить следующее. Статьями 1512, 1513 Кодекса и Правилами ППС не определено, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку должно содержать только одно основание для оспаривания, что делает соответствующий довод неубедительным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.06.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №283283 недействительным полностью.**