

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 19.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Группа СА», г. Иваново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710070/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007710070/50 с приоритетом от 09.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 10, 25, 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SEX IS...», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.09.2007 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «SEX IS...» в силу семантического значения словесного элемента «SEX» (слово «sex» наряду со значениями «пол, сексуальный,

привлекательный» переводится как «неприличный, похотливый», см. <http://multitrans.ru>) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку его регистрация противоречит общественным интересам.

В возражении от 19.12.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- анализ информации в сети Интернет (<http://multitrans.ru>, <http://slovari.yandex.ru>), а также в словарно-справочных изданиях (В.К. Мюллер «Англо-русский словарь», М.: «АСТ Астрель», 2005; В.Д. Байков, Д. Хилтон «Англо-русский словарь», М.: «Эксмо», 2005; Г. Кубарьков, В. Тимощук «Современный англо-русский, русско-английский словарь», М.: «Бао-Пресс, 2008) позволяет утверждать, что ни один из перечисленных источников информации не содержит перевода слова «sex» как «неприличный, похотливый»;

- в указанных словарно-справочных источниках слово «sex» переводится с английского языка следующим образом: 1) *биол.* пол; 2) секс, половая жизнь; 3) *attr.* половой, сексуальный;

- заявленное обозначение не относится к обозначениям, противоречащим общественным интересам, поскольку не является словом или изображением непристойного содержания, призывом антигуманного характера, оскорбляющим человеческое достоинство, религиозные чувства, слова и т.п.;

- использование информации сети Интернет является недостаточным при принятии решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в силу невозможности гарантировать достоверность такой информации;

- до настоящего времени зарегистрированы и действуют как минимум семь товарных знаков, содержащих слово «sex» в качестве основного или единственного элемента.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения о зарегистрированных и действующих товарных знаках (знаках обслуживания), содержащих слово «sex» в качестве основного или

единственного элемента, а именно: «Sex-Show в большом городе» (свидетельство №297848); «SEX AND THE CITY» (свидетельство №343609); «SEX POLICE» (свидетельство №321259); «ViVASeX ВиВАСеКС» (свидетельство №344605); «SEX» (свидетельство №246078); «SEX ENERGIJA» (свидетельство №193962); «BETTER ERECTIONS FOR BETTER SEX» (свидетельство №310792).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2007710070/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.04.2007) поступления заявки №2007710070/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 6 Закона не допускается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SEX IS...», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом смыслового значения входящих в его состав элементов (слово «sex» в переводе с английского языка означает: 1) *биол.* пол; 2) секс, половая жизнь; слово «is» представляет собой форму английского глагола «to be» (быть, существовать) в третьем лице единственного числа настоящего времени (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://multitrans.ru>)), обозначение «SEX IS...» в переводе на русский язык представляет собой фантазийное словосочетание «секс – это...», в котором слово «секс» выступает в качестве основного словесного элемента. Необходимо отметить, что вышеуказанный перевод словесных элементов, сделанный посредством Интернет, подтверждается также информацией из словарно-справочных изданий, см. например, «Англо-русский словарь» В.К. Мюллера.

Под словом «секс» в современной лексике подразумевается деятельность человека с целью получить совокупность психических и физиологических реакций, переживаний и поступков, связанных с появлением и удовлетворением полового влечения или желания продолжить род. Таким образом, являясь неотъемлемой частью человеческих отношений, слово «секс» само по себе не может быть расценено как противоречащее общественным интересам.

В этой связи решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2007710070/50 требованиям действующего законодательства не является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: