

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Русские галереи», Москва, на решение Федерального института промышленной собственности от 23.09.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005705294/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке 2005705294/50 с приоритетом от 14.03.2005 является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Русские галереи»», Москва (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» является словесным и представляет собой словосочетание из двух изобретенных и не имеющих определенного смыслового значения слов СЕКСФАЙЛС и SEXFILES, семантически нейтральных к заявленным услугам и выполненным стандартным шрифтом кириллицей и латиницей соответственно. При этом первое слово обозначения образовано путем транслитерации второго. Обозначение заявлено в отношении услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 23.09.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-

ФЗ (далее — Закон), и пунктов 2.3.2.3 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322 и введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» представляет собой сложное слово, образованное простым соединением однозначно толкуемых в русском и английском языках слов, семантика которых не позволяет рассматривать заявленное обозначение как фантазийное в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

«FILE» - файл: совокупность, последовательность однородных, однотемных записей, информационных сведений, составляющих единое целое и хранящихся, как правило, во внешней памяти ЭВМ, то же, что массив данных – термин в области деятельности заявителя (Краткий словарь современных понятий и терминов, Москва, 1995, с.439).

«SEX» - секс (Англо-русский словарь, Москва, 1991, с.641).

В связи с изложенным заявленное обозначение является в целом неохраняемым, т.к. указывает на назначение оказываемых услуг, что подтверждается широким использованием данного обозначения различными производителями (сведения сети Интернет «Яндекс»: www.ATVC.ru; www/nworker.ru; www.sexfiles.ru; www.petrovka.ua).

Для услуг, не отвечающих упомянутому назначению, заявленное обозначение является ложным и не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 27.12.2005, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и аргументировал свое мнение следующими доводами:

- заявленное обозначение «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» не может указывать на назначение оказываемых услуг 38 класса МКТУ, т.к. не имеет однозначного смыслового значения (Англо-русский словарь, Москва, 1993, с.465, 202):

- SEX – 1) *биол.* пол; 2) *разг.* секс, половая жизнь;

- FILE – I 1. 1) напильник; пилочка для ногтей; 2) шлифовка, обработка напильником, опилование; 3) хитрец, пройдоха, жулик; 4) парень, приятель.

2. 1) подпиливать, шлифовать напильником; 2) отделявать;

II 1. 1) дело, скоросшиватель, шпилька; 2) файл; 3) дело; досье; 4) подшивка (газет); 5) архив, картотека;

2. 1) регистрировать документы; подшивать к делу, архивировать;

2) хранить в определенном порядке; 3) обращаться, подавать какой-либо документ; 4) регистрироваться.

III 1. 1) ряд, шеренга; 2) хвост, очередь.

- заявитель приводит также различные значения слова FILE, представленные в Интернет-словаре «Мультитран»;

- учитывая указанные выше значения слов SEX и FILES, нельзя утверждать об однозначном толковании искусственно созданного сложного слова SEXFILES, которое может быть истолковано, как «сексприятель», «секспапки», «регистраторы пола/секса», «сексуальный пройдоха/хитрец», «дела о сексе (связанные с сексом или определенным полом)» и др.;

- согласно перечня терминов, содержащих слово FILE (по данным Интернет-словаря «Мультитран»), используемых в области Телекоммуникации, Вычислительной техники и Компьютерной техники, в тематиках «Интернет» и «Сетевые технологии», «Общая лексика»,

слово SEXFILES, равно как и сочетание SEX FILES, отсутствуют как термин в областях деятельности, связанной с заявленным перечнем услуг 38 класса МКТУ, поэтому заявленное обозначение «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» является фантазийным и в целом не может указывать на вид и назначение оказываемых услуг;

- какое-либо использование заявленного обозначения третьими лицами не дает основания для отказа в регистрации заявленного обозначения; указанный в решении экспертизы Интернет-сайт www.sexfiles.ru принадлежит компании заявителя, регистрация доменного имени www.sexfiles.ru была осуществлена 22.08.2000;

- на Интернет-сайте www.sexfiles.ru был размещен и функционирует интернет-магазин по продаже косметики, интимных игрушек, мужского и женского белья, чулок и колготок, одежды и обуви и других товаров 18, 24, 25, 28 классов МКТУ; данное обстоятельство подтверждает использование обозначения заявителем в отношении услуг 38 класса МКТУ «передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции (интернет)»;

- указанный в решении экспертизы Интернет-сайт www.yandex.ru подтверждает использование заявленного обозначения на различных сайтах в сети Интернет в качестве ссылок на первичный сайт www.sexfiles.ru в отношении услуг 41 класса МКТУ «прокат видеофильмов», услуг 35 класса МКТУ «продвижение секстоваров, услуги снабженческие для третьих лиц (по обеспечению секстоварами)», которые не являются однородными заявленным услугам 38 класса МКТУ;

- указанные в решении экспертизы Интернет-сайты www.ATVC.ru; www/nworker.ru; www.petrovka.ua вообще не содержат информации об использовании заявленного обозначения владельцами данных сайтов;

- фантазийность заявленного обозначения по отношению к заявленным услугам 38 класса МКТУ свидетельствует о невозможности рассматривать заявленное обозначение в качестве ложного в отношении услуг 38 класса, указанных в перечне заявки, поскольку отсутствует возможность идентифицировать какие-либо услуги; заявленное обозначение «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» в целом и составляющие его элементы не указывают прямо на вид услуг и/или их характеристики;

- учитывая длительность существования Интернет-магазина заявителя, осуществляющего свою деятельность через Интернет-сайт www.sexfiles.ru (более 5 лет), заявленное обозначение приобрело высокую степень известности и популярности и не способно вызывать ложные представления или ассоциации у потребителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе в регистрации и вынести решение о регистрации товарного знака «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» в отношении всего перечня услуг 38 класса МКТУ, указанного в заявке № 2005/705294.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- Англо-русский словарь, Москва, 1993, с.465, 202 на 4л. [1];
- Материалы Интернет-словаря «Мультитран» на 38л. [2];
- Материалы, подтверждающие регистрацию Интернет-сайта www.sexfiles.ru на 1л. [3];
- распечатка из сети Интернет на 18л. [4];
- письмо заявителя на 3л. [5];
- распечатка с сайта WIPO-ROMARIN о международных регистрациях № 590664, 763470, 758963 на 10л. [6].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил дополнительные материалы [7], подтверждающие, что Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Русские галереи» с 09.12.2000 и по настоящее время является администратором доменного имени SEXFILES.RU. Кроме того, заявителем был уточнен перечень услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых он просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, а именно: «доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), передача срочных сообщений».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (14.03.2005) поступления заявки № 2005705294/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих, в частности, только из обозначений, указывающих на вид услуг.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте (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.

Заявленное обозначение «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» является словесным, выполнено заглавными буквами русского и соответственно латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показывает следующее.

Заявленное обозначение «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» представляет собой фантазийное слово SEXFILES и его транслитерацию. Указанное слово не является лексической единицей английского языка, а состоит из двух соединенных вместе слов SEX и FILES.

Слова SEX и FILES имеют различную семантику [1], [2], [3], в том числе в области телекоммуникации, т.е. в области услуг, в отношении которых предполагается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Поэтому заявленное обозначение «СЕКСФАЙЛС SEXFILES» в целом не воспринимается как указание на вид услуг, а вызывает лишь различные ассоциации, обусловленные сочетанием смысловых значений входящих элементов.

Таким образом, семантика элементов, составляющих заявленное обозначение, обуславливает вывод о том, что оно является фантазийным по отношению к услугам, указанным в уточненном заявителем перечне, поскольку не указывает на вид услуг и не содержит конкретных, реальных сведений об услугах, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

В силу указанного нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона. Также отсутствуют основания для признания заявленного обозначения ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно услуг и,

как следствие, о несоответствии его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Следует также отметить, что заявленное обозначение приобрело определенную различительную способность благодаря доменному имени SEXFILES.RU, принадлежащему заявителю с 09.12.2000 [7], и активно используемому им в сети Интернет, а также благодаря участию в выставке, изданием каталога «СЕКСФАЙЛС SEXFILES [5].

Сказанное в соответствии с положениями абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона является дополнительным основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в Палату по патентным спорам 27.12.2005, отменить решение экспертизы от 23.09.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

38

доска сообщений электронная (телекоммуникационные
службы), передача срочных сообщений

Г