

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 – Кодекс), и в соответствии с 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 07.04.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «ГРУППА ПАРЛАН» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007739552/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007739552/50 с приоритетом от 17.12.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Sex and the city».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 11.01.2010 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит название широко известной книги «Sex and the city», по мотивам которой был создан одноименный сериал, транслировавшийся на многих каналах телевидения, а также воспроизведенный на дисках DVD. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «Sex and the city» по свидетельствам №№343609, 343610, 387316, зарегистрированными на имя иного

лица в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 41 классов МКТУ, а также со словесным обозначением «Sex and the city» по заявке №2006734357/50, ранее заявленным на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака не связаны с наличием каких-либо более ранних прав других лиц на какие-либо обозначения;
- в случае приобретения заявителем у правообладателя прав на название книги и сериала «Sex and the City» возникнет лишь необходимость платить заявителем отчисления правообладателю, но по существу ничего не изменится, поскольку передача прав на объекты авторского права не может вводить в заблуждение потребителя;
- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «Sex and the city» по свидетельству №283283 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;
- заявитель с 2007 года издает журнал «Sex and the city», который не вводит потребителя в заблуждение относительно издателя журнала, поскольку у журнала и сериала похожая тематика;
- приведенная в заключении экспертизы ссылка на Интернет-страницу не может служить в качестве официальной информации, поскольку невозможно установить источник информации, его достоверность и дату;
- словосочетание «Sex and the City» не может быть признано самостоятельным объектом авторского права, поскольку данное словосочетание не отвечает критерию оригинальности и является оглавлением одного из подразделов газеты The New York Observer, указывая на содержание статей, помещенных в этом подразделе;
- заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных обозначений по свидетельствам №№343609, 343610, 387316 и по заявке №2006734357/50.

К возражению приложены следующие документы:

- свидетельство о регистрации СМИ – журнал «Sex and the city»;
- информация о журнале «Sex and the city»;
- копии статей Кэндис Бушнелл в газете The New York Observer;
- разделы «Sex and the city» газеты The New York Observer – распечатка с официального сайта www.observer.com;
- информация о создателе раздела «Sex and the city» в газете The New York Observer;
- информация о книге «Sex & city» под авторством Марша Роуи;
- информация о книге «Sex and the city» (К.Ф. Оелке), «Sex in the city» (Л. Суссман);
- извлечение из законодательства США (US Code, Title 17, s.102, Circular 34);
- копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 02.02.2010.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.01.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35, 36, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (17.12.2007) приоритета заявки №2007739552/50 правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Sex and the City», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Словосочетание представляет собой грамматическую конструкцию английского языка и переводится как «Секс и Город».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №343609 представляет собой словосочетание «SEX AND THE CITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана представлена в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №343610 представляет собой словосочетание «SEX AND THE CITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана представлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №387316 представляет собой словосочетание «SEX AND THE CITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана представлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение [4] по заявке №2006734357/50 представляет собой словосочетание «SEX AND THE CITY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [1-4] свидетельствует о фонетическом и семантическом тождестве сравниваемых обозначений. Графические отличия в виде использования различного размера шрифта при написании словесных элементов имеют

второстепенное значение, не оказывая существенного влияния на сходное восприятие обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [1-4].

Товары 09, 16 и услуги 38, 41 классов МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 09, 16 и услугам 38, 41 классов МКТУ противопоставленных обозначений [1-4], поскольку они относятся к одним и тем же родовым понятиям, имеют одно и тоже назначение, а также круг потребителей.

Кроме того, необходимо отметить, что заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения с противопоставленными обозначениями [1-4], а также однородность сравниваемых товаров и услуг 09, 16, 38, 41 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Заявленное словесное обозначение представляет собой словосочетание «Sex and the City», которое воспроизводит название популярного телесериала «Sex and the City», созданного по мотивам широко известной книги писательницы Кэндис Бушнелл.

Согласно сведениям из сети Интернет 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. Сюжет сериала содержит историю четырех незамужних подруг в возрасте 30 лет, которые обсуждают свою социальную, эмоциональную и сексуальную жизнь на встречах. Героини сериала представляли собой собирательный образ современных женщин. Кроме того, в течение нескольких сезонов сериал «Sex and the City» являлся самым удачным дефиле в истории индустрии моды. Данный сериал стал идеальным рекламным

пространством для модных марок и являлся своеобразным гидом по современной моде.

Впервые в России показ телесериала состоялся 20.01.2003 года на телеканале НТВ. Сериал «Sex and the City» стремительно приобрел популярность среди российских зрителей.

Следует отметить, что компании Home Box Office, Inc. были переданы авторские права на произведение, что послужило основанием для регистрации товарных знаков «Sex and the City» на ее имя. Исходя из этого, следует вывод о том, что компанией Home Box Office, Inc. 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 Box Office, Inc., то есть его непосредственное ассоциирование с определенным субъектом.

Использование известного названия сериала в новой категории производимого товара или оказываемых услуг, которые тесным образом связаны с концепцией созданного компанией Home Box Office, Inc. телесериала, будет восприниматься российским потребителем как увеличение данной компанией своего присутствия на рынке и расширение области деятельности. В результате, маркировка товаров и услуг 25, 35, 36, 43 классов МКТУ обозначением «Sex and the City» приведет к угрозе смешения лиц, производящих товары или оказывающих услуги под обозначением «Sex and the City».

Кроме того, намерение зарегистрировать обозначение «Sex and the City», ставшее популярным благодаря активному влиянию компании Home Box Office, Inc., на иное лицо, может быть расценено как использование репутации известного обозначения.

Довод заявителя о том, что регистрация обозначения «Sex and the City» на имя заявителя не способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку заявленное обозначение не является объектом

авторского права, является неубедительным, поскольку основанием для введения в заблуждение является широкая известность самого обозначения «Sex and the City» в связи с деятельностью Home Box Office, Inc. вне зависимости от отнесения словосочетания к объектам авторского права.

То обстоятельство, что на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «Sex and the city» по свидетельству №283283 в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, а также то, что заявителем выпускается журнал «Sex and the city», не является основанием для устраниния причин для отказа в регистрации товарного знака в рамках пункта 3 статьи 6 Закона.

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

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.04.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.01.2010.