

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750190 (далее решение – Роспатента), поданное Индивидуальным предпринимателем Зименом Константином Юрьевичем, г. Красноярск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018750190 подано на регистрацию 16.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЁбиДоёби», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 01.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750190 для всех заявленных товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку созвучно с бранной ненормативной лексикой русского языка.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности. 31.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 01.11.2019, доводы которого сводятся к следующему:

- указывая на перевод обозначения с японского как «день недели - суббота» как на довод, не снимающий оснований для отказа в регистрации, эксперт воспринимает заявленное обозначение как вариант бранной фразы и указывает, что потребители воспримут его точно так же. Действительно, само по себе значение слова или фразы на иностранном языке не может экстраполироваться на другой язык: русскоговорящие потребители с крайне низкой вероятностью самостоятельно переведут название. Однако это также не означает, что иностранное слово или словосочетание будет соотнесено с похожими словами в русском языке, и что их значение будет так же перенесено на них. Немаловажным является контекст, в котором потребители - носители определенного языка воспримут иностранное слово;

- вопрос выяснения степени сходства слова «Ёбидоёби» с русской бранной (ненормативной) лексикой ставился в судебном деле №2/7200/2018. В рамках судебного разбирательства с целью выяснения, является ли слово «Ёбидоёби» ненормативным или созвучным с ненормативной лексикой, по делу №2/7200/2018 была назначена лингвистическая экспертиза. По результатам экспертизы был сделан вывод об отсутствии близкого сходства с русской бранной лексикой или соответствия ей;

- по результатам экспертизы указано: словесное обозначение «Ёбидоёби», заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, с некоторыми единицами бранной ненормативной лексики русского языка, русского сквернословия, вероятно, имеет созвучие (сходство в звучании). Вероятностный вывод дан по причине невозможности определить звучание текста «Ёбидоёби» на японском языке. Словесное обозначение «Ёбидоёби», заявленное на регистрацию в качестве

товарного знака, с некоторыми единицами бранной ненормативной лексики русского языка, русского сквернословия близкое сходство или соответствие в значении не имеет;

- по результатам экспертизы указано: словесное обозначение «ЁбиДоёби», заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, которое передает русскими буквами японский текст «День недели - суббота», не имеет оскорбительного смысла. При оценке созвучия данного слова с ненормативной лексикой может быть вероятность фонетического сходства. Однако наличие созвучия в словах не означает содержания в них бранной составляющей;

- экспертизой было учтено, что обозначение воспринимается рядовым потребителем, который не знает японского языка. При этом установлено, что оно не обладает подобием, близким сходством или соответствием с любой единицей бранной лексики русского языка;

- обозначение «ЁбиДоёби» имеет некоторое созвучие с бранными словами. Но близкое сходство или соответствие отсутствует. Дело в том, что созвучие является естественным. Так, в небранных словах русского языка присутствуют части бранных слов или они входят целиком. Например: парикмаХЕРская, ПЕДИКЮр, ПЕДИКулёз, алЕБарда, ШумаХЕР. От нарушений принципов гуманности и морали из-за созвучия с бранной лексикой их отделяет необходимость домысливать связь со сквернословием и оскорбительным смыслом. Именно смысл, который вкладывается в слова, и прямые ассоциации, которые возникают с ним, указывают на соответствие слова сквернословии;

- федеральный орган исполнительной власти обязан применять единообразный подход ко всем заявителям и использовать одни и те же принципы при рассмотрении однородных дел. Так, имеется ряд зарегистрированных товарных знаков, которые имеют созвучие с ненормативной или бранной лексикой, а также знаков, которые могут противоречить принципам гуманности и морали;

- важным фактором восприятия потребителями обозначения является круг товаров, для которых оно предназначено и конкретная ситуация, в которой потребителей сталкивается с данным обозначением. Обозначение «ЁбиДоёби»

заявлено на регистрацию по 29, 30, 32, 35, 41 и 43 классам МКТУ. Это еда и ресторанный бизнес и сопутствующие ему услуги: маркетинг и реклама. Нужно учитывать, что обозначение уже используется в этой сфере более трех лет и в 2016 году прошло комиссию ФАС на соответствие закону «О рекламе», о чем были публикации в прессе и крупных сетевых ресурсах. Таким образом, данное обозначение уже достаточно известно потребителям японской кухни;

- в контексте ресторана японской кухни, доставки суши и роллов слово «ЁбиДоёби» не вызывает неприятных ассоциаций и не имеет оскорбительного смысла: потребителю не с чем связать данное слово, чтобы оскорбиться или провести неприятную ассоциацию.

К возражению заявителем приложены:

1. Карточка судебного дела № 2/7200/2018 (распечатка с сайта суда);
2. Решение Советского районного суда г. Красноярск по делу № 2/7200/2018 от 10.01.2019;
3. Заключение эксперта по гражданскому делу № 2/7200/2018 от 12.11.2018;
4. Акт экспертного исследования по направлению на экспертизу № 233/11-2019 от 28.11.2019, подготовленный 16.12.2019.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750190 в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

Заявленное обозначение «ЁбиДоёби» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

В результате анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса было установлено следующее.

Согласно словарно-справочной литературе «ненормативная лексика (нецензурные выражения, непечатная брань) или обсценная лексика (от лат. obscene — непристойный, распутный, безнравственный)» — сегмент бранной лексики различных языков, включающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, богомерзкие, невыносимо отвратительные, вульгарные) бранные выражения, часто выражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию. Одной из разновидностей обсценной лексики в русском языке является русский мат.

Словарно-справочные источники информации определяют «Русский мат» (мáтерный язык, матерная рúгань, матерщíна, устаревшее лая матерна) следующим образом: в русском и близких к нему языках — бранные слова и выражения, употребление которых не допускается общественной моралью, предназначенные преимущественно для оскорбления адресата или отрицательных оценок людей и явлений. Матерными считаются высказывания, в состав которых входят слова, образованные от матерных корней.

Заявленное обозначение «ЁбиДоёби» может восприниматься как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике и образовано от матерного корня (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/910869>).

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что словесное обозначение «ЁбиДоёби» может относиться к жаргонным словам и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Таким образом, в силу того, что, словесное обозначение «ЁбиДоёби» может восприниматься для обозначения искажённой, неправильной речи, предоставление правовой охраны товарному знаку с указанным словесным обозначением будет нарушать положения, установленные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, товары 29, 30, 32 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению «ЁбиДоёби» имеют разновозрастные группы потребителей, в связи с чем, вероятность восприятия обозначения «ЁбиДоёби» потребителями младшего и старшего возраста, как противоречащего принципам гуманности и морали очевидна.

Довод заявителя о том, что слово «ЁбиДоёби» передает русскими буквами японский текст «День недели - суббота», является неубедительным, поскольку указанная информация не является широко известной среди российских потребителей, не обладающих глубокими познаниями в японском языке и в происхождении данного слова, и, следовательно, слово «ЁбиДоёби» будет восприниматься как слово, образованное от ненормативной лексики.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для пересмотра вынесенного решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2019.