

ЗАКЛЮЧЕНИЕ коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 возражение от 10.10.2014, поданное Манвин Лайсенсинг Интернешнл С.а.р.л., Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744325, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012744325, поданной 18.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SPANKWIRE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 21.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744325. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «SPANKWIRE» представляет собой словосочетание, образованное из двух слов «SPANK» и «WIRE». Указанные слова и их сочетание являются словами непристойного содержания, определенные в словарях как ругательство и отнесенные к табуированной лексике (см. сайты: mirslovarei.com/, Яндекс.словари, dic/academic.ru, multitran.ru,

spankwire.com/, ru.pornhub.com/). В связи с чем обозначение «SPANKWIRE» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как противоречит принципам морали (в частности может вызывать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали) и, соответственно, общественным интересам.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 10.10.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- для среднестатистического отечественного потребителя, не владеющего тонкостями английского языка, заявленное обозначение, вероятнее всего будет восприниматься как фантазийное, не характеризующее заявленные услуги;

- заявленное обозначение выполнено в одно слово и должно рассматриваться в целом без разделения его на части;

- даже если предположить, что российский потребитель будет каким-либо образом пытаться разделить заявленное обозначение, то неизвестно, как именно он будет это делать. Например, слово «SPANKWIRE» может быть разделено как «SPA» и «NKWIRE» или «SPAN», «KWI», «RE», то есть в любом случае, заявленное обозначение потребует дополнительных рассуждений и домысливания. Даже если разделить заявленное обозначение на слова «SPANK» и «WIRE», то данные слова являются многозначными и их перевод на русский язык имеет множество вариантов. Так, слово «SPANK» может переводиться с английского языка как «хлопок, шлепок (обычно ладонью руки), отрывистый хлопающий звук, хлопать, шлепать, ударять (ладонью), отшлепать, доить корову, двигаться быстро, стремительно, быстро бежать» и т.д. Слово «WIRE» может переводиться с английского языка как «провода, ограждение из колючей проволоки, электрический провод, телеграфный или телефонный провод, телеграф, телеграмма, финиш, линия финиша, решающий момент, финал, связывать или скреплять проволокой, телеграфировать, посылать, отправлять» и т.д.;

- экспертизой не было указано, какие именно из вышеуказанных значений слов «SPANK» и «WIRE» были расценены как слова непристойного содержания и являющиеся табуированной лексикой. Кроме того, заявитель просит принять во внимание, что слова «SPANK» и «WIRE» не образуют никакого устойчивого сочетания вообще;

- заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что практически любые (или многие) самые безобидные слова могут иметь табуированную семантику, но это не означает, что такие слова не используются в обычной жизни в своем основном значении;

- заявленное обозначение уже получило охрану во многих странах мира, например, в Соединенных Штатах Америки и в странах Европейского Союза;

- при экспертизе рассматривается охраноспособность заявленного обозначения, а не содержимое веб-сайтов заявителя, на которое ссылается экспертиза;

- содержимое сайтов заявителя не противоречит законодательству Российской Федерации, не является запрещенным в Российской Федерации контентом, так как иначе бы эти сайты были закрыты соответствующим уполномоченным органом;

- принципы морали и общественных интересов разнятся даже в рамках одной страны в зависимости от воспитания, вероисповедания, возраста и так далее. Отношение к контенту сайтов заявителя может быть разным у каждого человека, в то же время просмотр таких сайтов остается на личное усмотрение каждого конкретного человека;

- заявитель полагает, что регистрация и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения не приведет к нарушению норм законодательства.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744325 в отношении всех заявленных услуг.

С возражением и на заседаниях коллегий, состоявшихся 06.02.2015, 15.05.2015, заявителем были представлены следующие материалы:

- копии словарных статей – [1];
- информационные материалы о сайте spankwire.com/ – [2];
- сведения о заявителе – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.12.2012) подачи заявки №2012744325 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным 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 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 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали 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.

Заявленное словесное обозначение «SPANKWIRE» выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «SPANKWIRE», действительно, не является лексической единицей какого-либо языка.

Вместе с тем, слова «SPANK» и «WIRE», из которых образовано заявленное обозначение, являются многозначимыми словами, в том числе могут относиться к табуированной лексике:

- слово «spank», помимо прочего, может быть используемо как составная часть сложных слов и словосочетаний в значении «мастурбировать, онанизм» (см. словарь Мультитран на сайте <http://www.multitran.ru/>);

- слово «wire» также может означать «пенис, половой член» (см. там же).

При оценке того, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров (услуг), для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В данном случае, государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: «услуги развлекательные, а именно: предоставление видео, фотографий, изображений, аудио и текстов в области

развлечений для взрослых через глобальную компьютерную сеть посредством веб-сайтов».

Согласно сведениям сети Интернет обозначение «SPANKWIRE» воспроизводит название порнографического сайта заявителя, область деятельности которого отражена в перечне услуг 41 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012744325.

В связи с этим несмотря на то, что слова «SPANK» и «WIRE» являются многозначными и их перевод на русский язык имеет множество значений, в данном случае применительно к заявленным услугам, оказываемым в области развлечения для взрослых, потребитель вероятнее всего применит именно табуированную лексику словесных элементов «SPANK» и «WIRE», а не какие-либо иные варианты перевода составляющих рассматриваемого обозначения.

С учетом приведенной выше семантики слов «SPANK» и «WIRE», обозначение «SPANKWIRE» в целом в отношении заявленных услуг относится к категории обозначений, имеющих непристойное содержание.

Следует отметить, что Российским законодательством предусмотрен запрет на различного рода пропаганду порнографии (например, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», Законом РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и др.).

С учетом изложенного обозначение «SPANKWIRE» в целом может относиться к категории обозначений, имеющих непристойное содержание, оскорбляющих человеческое достоинство и противоречит принципам морали.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Изложенное выше приводит к выводу об отсутствии оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента.

Что касается сведений о регистрации обозначения «SPANKWIRE» в других странах, то данное обстоятельство не влияет на изложенные выше выводы, так как

вопрос о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации решается на основе законодательства Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.07.2014.