

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, рассмотрела возражение, поступившее 19.12.2014, поданное компанией Лайсенсинг АйПи Интернешнл С.ар.л., Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744320 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012744320, поданной 18.12.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг «услуги развлекательные, а именно: предоставление видео, фотографий, изображений, аудио и текстов в области развлечений для взрослых через глобальную компьютерную сеть посредством веб-сайтов» 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

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

Решение Роспатента от 02.10.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении услуг 41 класса МКТУ в силу смысловых значений слов «PORN» (pornographic, порнографический, см. Англо-русский словарь сокращений, Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, Москва, изд.

«Русский язык», 1999, стр. 346) и «HUB» (хаб (профессиональное выражение) – простой канал, через который происходит обмен данными, см. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, И.Д. Мостицкий, Москва, изд. «Лучшие книги», 2000, стр. 206).

В заключении также указано, что «PORNHUB» является порнографическим веб-сайтом обмена видео, в связи с чем регистрация этого обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, следовательно, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 19.12.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 02.10.2014. Возражение мотивировано следующими доводами:

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

- обозначение должно рассматриваться в целом, без разделения его на части;

- при разделении обозначения на части слово «PORN», действительно, имеет вполне определенную семантику (порно, порнография), но слово «HUB» является многозначным и может переводиться с английского языка по-разному (ступица (колеса), втулка, центр (событий, внимания, деятельности), узловой аэропорт, ядро (сети), концентратор, хаб, устройство соединения ветвей многоточечной сети и т.д.);

- в обычных англо-русских словарях указанное экспертизой значение слова «HUB» отсутствует, при этом заявленное обозначение предназначено для рядовых потребителей, а не для специалистов в области электронной техники;

- для слов канал и сайт в английском языке существуют другие слова, фонетически сходные с указанными словами на русском языке: «channel» [чэнл] и «site» [сайт];

- заявленное обозначение может восприниматься потребителем как изобретенное и не имеющее четко определенного семантического значения по отношению к услугам, указанным в заявке;

- кроме того, слова «PORN» и «HUB» не образуют устойчивого сочетания, соответственно, не имеют однозначного перевода на русский язык;

- заявленное обозначение не является термином из области деятельности заявителя и не используется другими компаниями для индивидуализации заявленных услуг;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение способно отличать услуги заявителя от однородных услуг других компаний;

- заявленное обозначение прямо не указывает на вид или характеристики заявленных услуг, оно является завуалированной и искусной аллюзией по отношению к заявленным услугам и в любом случае потребует дополнительных рассуждений и домысливания;

- 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.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012744320 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

С учетом даты (18.12.2012) поступления заявки № 2012744320 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам и морали.

Согласно пункту 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.

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

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».

Анализ заявленного обозначения показал, что его первые четыре буквы воспроизводят слово «PORN», означающее порно, порнография, что заявителем не опровергается.

Часть «HUB» также представляет собой слово, являющееся лексической единицей английского языка, однако восприятие его потребителями именно в значении «канал, через который происходит обмен данными,» имеет вероятностный характер.

В связи с изложенным коллегия не усматривает обстоятельств, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Что касается довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что «PORNHUB» является порнографическим веб-сайтом обмена видео, коллегия отмечает следующее.

Согласно статье 15 (пункт 4) Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) характер товаров или услуг, для которых должен использоваться товарный знак, ни в коем случае не является препятствием для регистрации товарного знака.

Таким образом, свойство (содержание) услуг, в отношении которых применяется заявленное обозначение не может считаться основанием для признания его несоответствующим требованиям законодательства.

Вместе с тем, в данном случае необходимо иметь ввиду следующее.

В начале заявленного обозначения расположена часть «PORN», акцентирующая на себе внимание и имеющая однозначное восприятие средним российским потребителем в значении «порно, порнография».

Под порнографией понимается, в частности, крайняя натуралистичность и цинизм в изображении половых отношений (см. Толковый словарь Ожегова). Порнография включает сочинения, печатные издания, изображения, компьютерные программы, фильмы, видео- и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в которых открыто натуралистически изображен или описан половой акт в различных его проявлениях и которые не имеют художественной или научной ценности (см. Большой юридический словарь, <http://dic.academic.ru>).

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-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и др.).

В связи с этим государственная регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначения, содержащего слово «PORN», способна, по мнению коллегии, привести к возмущению общественности и породить последствия, которые противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) в Российской Федерации.

Таким образом, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения, «скандальный» характер которого заложен в самом обозначении, не возможна по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Что касается сведений о регистрации обозначения «PORNHUB» 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 19.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 02.10.2014.