

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.08.2022 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Верзаковым Артемом Дмитриевичем, Свердловская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020776096, при этом установила следующее.

ШПИЛИ ВИЛИ

Обозначение « SHPILI VILI » по заявке №2020776096 с приоритетом от 29.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10, 16, 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 3 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание «ШПИЛИ ВИЛИ» (и его транслитерация «SHPILI VILI») из современного молодежного сленга в значении: секс, половой акт, сексуальные отношения (см. Интернет: argo.academic.ru; Словарь современной лексики: bolshoyvopros.ru).

Государственная регистрация подобного обозначения может иметь негативный общественный резонанс и противоречит общественным интересам в виду того, что заявленное обозначение вызывает негативную ассоциацию со словом, относящимся к нецензурной лексике в отношении всех товаров 10, 16, 18, 28 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

Shpili Vili

знаком «**Шпили Вили**» по свидетельству №460169 с приоритетом от 03.06.2011 (срок действия регистрации продлен до 03.06.2031), зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ «презервативы» на имя Чудакова Романа Алексеевича, 300026, г. Тула, пр-кт Ленина, 118, кв. 127.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы в рамках делопроизводства по настоящей заявке перечень товаров 28 класса МКТУ был скорректирован заявителем следующими позициями *«автоматы игровые для азартных игр; безделушки для вечеринок [знаки внимания] (игры для взрослых); головоломки из набора элементов для составления картины (игры для взрослых); домино (игры для взрослых); игрушки (игрушки для взрослых); игрушки мягкие (игрушки для взрослых); игрушки плюшевые (игрушки для взрослых); игрушки с сюрпризом для розыгрыша (игрушки для взрослых); игры (игры для взрослых); игры комнатные (игры для взрослых); игры настольные (игры для взрослых); карточки для игры (игры для взрослых); карты игральные (игры для взрослых); маски [игрушки] (игрушки для взрослых); фишки [жетоны] для игр (игры для взрослых); фишки для азартных игр»*, исключив позиции, относящиеся к товарам детского назначения;

- согласно оспариваемому решению, между заявленным обозначением, которое означает секс, и нецензурной лексикой ставится знак равенства, между тем ни один из источников информации, приведенных экспертизой, не содержит перевода слова «sex» в подобном значении, напротив, в переводе с английского языка это слово означает: 1. биол. пол; 2. секс, половая жизнь; 3. половой, сексуальный, см. <https://dic.academic.ru>, а также семантика этого понятия и его значение для всего живого на планете достаточно подробно раскрыто в энциклопедии истории философии;

- ввиду того, что секс является неотъемлемой частью человеческой жизни, само слово не может быть расценено в качестве противоречащего общественным интересам, тем более, что регистрация товарного знака не предполагает маркировку товаров для детей, при этом практика экспертизы поддерживает возможность таких регистраций согласно решениям по заявкам №2007710070, №2011729237, №2012735078;

- в качестве дополнительных аргументов следует привести пример следующих регистраций товарных знаков: «» по свидетельству №297848,

«SEX AND THE CITY» по свидетельству №343609, «» по свидетельству

ViVASeX

№321259, «**ВиBACeKC**» по свидетельству №344605, «**SEX**» по свидетельству

SEX

№246078, «**ENERGIJA**» по свидетельству №193962,

«**BETTER ERECTIONS FOR BETTER SEX**» по свидетельству №310792;

Shpili Vili

- помимо противопоставленного товарного знака «**Шпили Вили**» по свидетельству №460169 существуют также иные товарные знаки «**ШПИЛИ ВИЛИ**» по свидетельству №583947 с приоритетом от 27.04.2015 для товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, «**Шпили Вили**» по свидетельству №625156 с приоритетом от 10.06.2016 в отношении товаров 34 класса МКТУ, что дополнительно свидетельствует об отсутствии у заявленного обозначения приведенной в оспариваемом решении коннотации.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020776096 в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.11.2022, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пунктов 3 (2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, был сделан вывод о его не

соответствии требованиям морали, а также об однородности товаров 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №460169 товарам 10 класса МКТУ «*куклы эротические*», товарам 28 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения.

Заявитель, в установленном порядке был ознакомлен с вышеназванными дополнительными основаниями для отказа и отметил, что причин для отнесения заявленного обозначения к несоответствующим принципам морали не имеется, поскольку товары, для маркировки которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020776096, не предназначены для детей, такая регистрация не способна вызвать возмущения в обществе, а, кроме того, такие товары как «*презервативы*» (противозачаточное средство), характеризующиеся определенным видом, назначением и потребительскими свойствами, материалом, ценой, не являются однородными товарам 10, 28 классов МКТУ, приведенными коллегией.

В этой связи заявитель ходатайствует о регистрации товарного знака по заявке №2020776096 для товаров 10 класса МКТУ, за исключением «презервативы», всех товаров 16, 18 классов МКТУ, товаров 28 класса МКТУ скорректированного перечня.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (29.12.2020) поступления заявки №2020776096 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, незтично 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 нарушают правила орфографии.

Перечень обозначений, приведенный в пункте 37 Правил, не является исчерпывающим.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ШПИЛИ ВИЛИ

Заявленное обозначение « SHPILI VILI » по заявке №2020776096 с приоритетом от 29.12.2020 включает в свой состав словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении широкого перечня товаров 10 (за исключением «презервативы»), 16, 18 классов МКТУ, товаров 28 класса МКТУ *«автоматы игровые для азартных игр; безделушки для вечеринок [знаки внимания] (игры для взрослых); головоломки из набора элементов для составления картины (игры для взрослых); домино (игры для взрослых); игрушки (игрушки для взрослых); игрушки мягкие (игрушки для взрослых); игрушки плюшевые (игрушки для взрослых); игрушки с сюрпризом для розыгрыша (игрушки для взрослых); игры (игры для взрослых); игры комнатные (игры для взрослых); игры настольные (игры для взрослых); карточки для игры (игры для взрослых); карты игральные (игры для взрослых); маски [игрушки] (игрушки для взрослых); фишки [жетоны] для игр (игры для взрослых); фишки для азартных игр».*

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «ШПИЛИ ВИЛИ» представляют собой жаргонное выражение, которое вошло в лексику русского языка согласно словарно-справочным источникам информации, а именно используется в молодежном сленге для обозначения полового акта (см. Словарь современной лексики, жаргона и сленга 2014, <https://argo.academic.ru/6320/шпили-вили?ysclid=ldlnvjyml0998620846>).

Необходимо указать, что термин «жаргон» означает разновидность речи, отличающуюся специфической лексикой и фразеологией, особым использованием словообразовательных средств. Применяется преимущественно в устном общении какой-либо устойчивой социальной группы.

Обозначение «ШПИЛИ ВИЛИ» (как и его транслитерация буквами латинского алфавита «SHPI LI VILI») не относится к бранным словам и выражениям, тем не менее, имеет явный провокационный характер, вызывает конкретные ассоциации, связанные с интимной стороной жизни человека, эксплуатирует интерес к сексу или сексуальным функциям.

Представляется очевидным, что товарный знак как средство индивидуализации продукции предназначен для привлечения потребителей, его назначение тесно связано с маркетингом и рекламой.

В этой связи следует указать, что продвижение тех или иных групп товаров в гражданском обороте в зависимости от их вида и назначения зачастую регламентируются теми или иными нормативно-правовыми актами, в частности, в целях защиты интересов общества, моральных и нравственных аспектов жизни человека.

Так, в частности, пункт 4 (5) статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» запрещает использование в рекламе информации порнографического характера. Под информацией порнографического характера в соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в частности, подразумевается информация, представляемая в виде описания полового

сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера.

Также следует обратить внимания на положения статьи 37 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», в которой приводятся определенные ограничения на распространение и реализацию продукции, которая в целом и систематически эксплуатируют интерес к сексу.

Наличие вышеупомянутых нормативно-правовых актов свидетельствует о том, что на дату подачи заявки №2020776096 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в российском обществе существовали определенные ограничения, связанные с тематикой секса в области продвижения продукции товаров (услуг). Ограничения в использовании тематики сексуального характера на территории Российской Федерации связано со сложившейся системой норм и ценностей, призванных регламентировать взаимоотношения различных групп людей в обществе.

Согласно методологическим подходам для осуществления правильной оценки «скандальных» обозначений необходимо учитывать факторы их восприятия потребителем.

Так, если на регистрацию заявлено «скандальное» обозначение, которое обладает различительной способностью и не является ложным или способным ввести в заблуждение, то обозначению может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительное подтверждение того, что значительная часть общества не воспринимает заявленное обозначение как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Так, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается как для широкого перечня товаров 10, 16, 18 классов МКТУ, так и для товаров 28 класса МКТУ, связанных с играми и игрушками для взрослой категории потребителей.

Заявленное обозначение в силу своей семантики вызывает однозначные ассоциации с половым актом. Свободное использование в гражданском обороте при маркировке продукции обозначения подобной коннотации как для товаров

эротического назначения, так и для продукции, которая напрямую не имеет отношения к сексу, не соответствует моральным требованиям, противоречит общественным интересам.

Более того, в 10, 16, 18 классах МКТУ заявленного обозначения присутствует продукция, напрямую касающаяся детской аудитории потребителей – *«бутылки детские с сосками; инкубаторы для младенцев; клипсы-держатели для пустышек; кольца зубные детские; крышки для бутылочек с соской; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; соски для кормления младенцев»*, *«нагрудники детские бумажные; принадлежности школьные [канцелярские принадлежности]»*, *«перевязки для ношения ребенка; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей»*. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака для такой группы товаров способна вызвать широкий общественный резонанс, затронуть нравственные чувства людей.

Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных заявителем сведений о зарегистрированных товарных знаках со словесными элементами «СЕКС», «SEX», «ШПИЛИ ВИЛИ», то он не влечет за собой вывод об охраноспособности заявленного обозначения, поскольку решение о регистрации того или иного товарного знака принимается с учетом конкретных обстоятельств дела и восприятия того или иного обозначения потребителем.

Отсутствие же у заявителя прав на товарный знак со словом «ШПИЛИ ВИЛИ» / «SHPILI VILI» исключает необходимость соблюдения административным органом принципа законных ожиданий заявителя по регистрации варианта его товарного знака для однородных товаров. Кроме того, необходимо отметить, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами.

Также необходимо указать, что отказ в государственной регистрации

ШПИЛИ ВИЛИ

заявленного обозначения « **SHPILI VILI** » по заявке №2020776096 в качестве товарного знака был обусловлен выводом о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с

Shpili Vili

товарным знаком «**Шпили Вили**» по свидетельству №460169 с приоритетом от 03.06.2011, зарегистрированным в отношении товаров 10 класса МКТУ «презервативы» на имя иного лица.

Заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений

ШПИЛИ ВИЛИ

Shpili Vili

« **SHPILI VILI** » и «**Шпили Вили**», включающих в свой состав тождественные словесные элементы. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют такую высокую степень сходства, которая фактически позволяет воспринимать одно обозначение за другое.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, для товаров 10 класса МКТУ «презервативы», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №460169. Наличие однородности сопоставляемых товаров представляется очевидным, и заявителем не оспаривается.

Презерватив относится к категории продукции медицинского назначения, представляет собой средство для барьерной (механической) контрацепции, изготавливается из тонкой эластичной резины, остаётся наиболее распространённым противозачаточным средством, применение которого позволяет также предотвратить заражение болезнями, передающимися половым путём (см. например, **Энциклопедический словарь** 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/45919/презерватив>). Данный вид товаров имеет широкие каналы сбыта – от аптек до точек торговли товарами специфического назначения (секс-шопы).

В этой связи следует отметить, что в перечне товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения присутствует такая позиция как *«куклы эротические [секс-куклы]»*, а, скорректированный заявителем перечень товаров 28 класса МКТУ включает игры и игрушки для взрослых - *«безделушки для вечеринок [знаки внимания] (игры для взрослых); головоломки из набора элементов для составления картины (игры для взрослых); домино (игры для взрослых); игрушки (игрушки для взрослых); игрушки мягкие (игрушки для взрослых); игрушки плюшевые (игрушки для взрослых); игрушки с сюрпризом для розыгрыша (игрушки для взрослых); игры (игры для взрослых); игры комнатные (игры для взрослых); игры настольные (игры для взрослых); карточки для игры (игры для взрослых); карты игральные (игры для взрослых); маски [игрушки] (игрушки для взрослых); фишки [жетоны] для игр (игры для взрослых)»*, которые в соответствии с уточнением возрастной категории потребителей могут представлять собой продукцию эротического назначения. Подобные категории товаров, также как и презервативы, реализуются через секс-шопы (магазины, торгующие товарами интимного назначения, включая секс-игрушки). Несмотря на то, что упомянутые товары 10, 28 классов МКТУ заявленного обозначения и товары 10 класса МКТУ *«презервативы»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №460169 относятся к разным родовым категориям (игры и игрушки для взрослых и противозачаточные средства соответственно), тем не менее, они имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, предназначены для применения в интимной жизни человека. Указанные обстоятельства определяют вывод об их однородности.

Высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №460169, а также однородность приведенных выше товаров 10, 28 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, определяет вероятность смешения этих обозначений в гражданском обороте и препятствует регистрации товарного знака по заявке №2020776096 согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для товаров 10 класса МКТУ *«куклы эротические [секс-куклы]; презервативы»* и товаров 28 класса МКТУ *«безделушки для вечеринок [знаки внимания] (игры для взрослых);*

головоломки из набора элементов для составления картины (игры для взрослых); домино (игры для взрослых); игрушки (игрушки для взрослых); игрушки мягкие (игрушки для взрослых); игрушки плюшевые (игрушки для взрослых); игрушки с сюрпризом для розыгрыша (игрушки для взрослых); игры (игры для взрослых); игры комнатные (игры для взрослых); игры настольные (игры для взрослых); карточки для игры (игры для взрослых); карты игральные (игры для взрослых); маски [игрушки] (игрушки для взрослых); фишки [жетоны] для игр (игры для взрослых)».

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (2) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса свидетельствуют об отсутствии оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2022, изменить решение Роспатента от 20.04.2022 и отказать в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020776096.