

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 26.09.2013, поданное ООО «Попутчик-медиа, Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012706181, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012706181 с приоритетом от 02.03.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Ё-МОЁ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 11.06.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012706181. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 3(2), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «Ё-МОЁ» в отношении заявленных товаров противоречит общественным интересам и принципам морали, поскольку представляет собой жаргонное вульгарно-просторечное выражение, является эвфемизмом нецензурного ругательства и относится к ненормативной лексике.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков: «Е МОЕ», «Е-МОЕ», зарегистрированных на имя ЗАО «Банк Русский

Стандарт» для услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ (свидетельства: №450096, №450095, №450050 с приоритетом от 22.06.2011; №450049, №450048 с приоритетом от 20.06.2011).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- жаргонное, вульгарно-просторечное выражение, эвфемизм нецензурного ругательства, ненормативная лексика и брань - это разные лексические и стилистические категории;

- неприемлемыми для публичного использования, в том числе в качестве товарных знаков, и негативными по своему характеру являются только ненормативная лексика (мат) и брань.

- выражение «Ё-МОЁ» не является табуированным, оскорбительным, а его использование в обществе не нарушает общественный порядок, в силу чего заявленное обозначение никак нельзя отнести к нецензурной лексике или брани;

- обозначение «Ё-МОЁ» не затрагивает никаких национальных, религиозных чувств, нравственных принципов и не оскорбляет человеческое достоинство;

- заявленное обозначение «Ё-МОЁ» представляет собой нейтральное просторечное выражение, эвфемизм, используемый в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными слов и выражений;

- заявителем обозначение «Ё-МОЁ» используется в качестве названия юмористического журнала как междометие, просторечный возглас выражения эмоций, восклицание удивления от неожиданной развязки, концовки истории или анекдота и не носит негативного характера, а, следовательно, не противоречит общественным интересам и принципам морали;

- дополнительно заявитель обращает внимание на то, что обозначение «Е-МОЕ» было зарегистрировано в качестве товарных знаков по свидетельствам №450096, №450095, №450050, №450049, №450048 на имя ЗАО "Банк Русский Стандарт" как соответствующее пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса, в этой связи заявленное обозначение "Ё-МОЁ" следует также признать соответствующим вышеуказанному положению российского законодательства;

- одно и то же выражение «Ё-МОЁ» («Е-МОЕ») не может быть одновременно признано ненормативной, бранной лексикой в отношении заявленного обозначения и приемлемой нормативной лексикой в отношении противопоставленных товарных знаков, поскольку его смысл не меняется и остается идентичным в обоих случаях;

- относительно сходства заявленного обозначения «Ё-МОЁ» с серией противопоставленных товарных знаков «Е-МОЕ» заявитель сообщает следующее:

- ООО «Попутчик-медиа» (заявитель) - это издательский дом, занимающий в настоящее время одну из лидирующих позиций на рынке России и СНГ;

- ЗАО «Банк Русский Стандарт» (правообладатель) - это один из крупнейших национальных финансовых институтов федерального значения и ведущий частный банк. При этом вполне очевидно, что все услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков, непосредственно связаны с оказанием финансовых услуг;

- таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков осуществляют свою деятельность в совершенно разных отраслях и не являются конкурентами;

- кроме того, заявитель готов ограничить перечень заявленных товаров, оставив в нем только товары «журналы [издания периодические]» с целью исключения однородных;

- в связи с этим, товары 16 класса МКТУ, в отношении которых используется заявленное обозначение «Ё-МОЁ» по заявке №2012706181 («журналы») являются неоднородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки «Ё-МОЁ», поскольку у потребителя никогда не возникнет предположение о том, что такие товары и услуги принадлежат одному изготовителю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012706181 в отношении уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ «журналы [издания периодические]».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копии материалов, касающихся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- распечатки из электронной энциклопедии Википедия – [2];
- распечатки из словарей, содержащие определение «е-мое» – [3];
- примеры использования выражения «е-мое» – [4];
- информация о заявителе – [2];
- копии страниц журналов «Ё-МОЁ» – [6];
- информация о правообладателе противопоставленных товарных знаков – [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (02.03.2012) поступления заявки №2012706181 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (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 и морали.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012706181 представляет собой словесное обозначение «Ё-МОЁ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Решение Роспатента от 11.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака обосновано тем, что заявленное обозначение «Ё-МОЁ» представляет собой жаргонное вульгарно-просторечное выражение, является эвфемизмом нецензурного ругательства, т.е. относится к ненормативной лексике, что привело к признанию его противоречащим общественным интересам принципам морали.

Вместе с тем обзор словарно-справочных источников показал следующее.

Согласно Русскому орфографическому словарю, Институт русского языка им.В.В. Виноградова РАН, О.Е. Иванова, В.В. Лопатин, И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 2004, обозначение «Ё-МОЁ» является междометием. Междометия – неизменяемые слова и словосочетания, не являющиеся частями речи, обычно морфологически не членимые и выступающие в речи как односоставные предложения, служащие для выражения эмоций (радость, удивление, возмущение, раздражение, злость, боль, отвращение, недоумение и др.), ощущений, душевных состояний и других реакций, не называя их. Междометия тесно связаны со звукоподражанием и выступают как слова-сигналы, используемые для выражения требования, желания, побуждения к действию, а также для быстрого реагирования человека на различные события реальной действительности.

В открытом Интернет-словаре современного русского языка «Словоборг» (сайт <http://slovoborg.su/>) отмечается, что «Ё-МОЁ» выражает досаду и удивление, что подтверждается приведенными примерами цитат из произведений: Василия Шукшина «Калина красная» - «Ё-моё, – говорил он себе негромко, изумленный, – да она просто красавица!»; Андрея Герасимова «Степные боги» «А там, е-мое! Кашка цветет»; Н.Леонова, М.Макеева «Гроссмейстер сыска» - «с любопытством спросил Брагин, наклонился поближе и вдруг выдохнул потрясенно. – Е-мое! Не может быть!» и др.,

(опубликованными на сайте информационно-справочной системы «Национальный корпус русского языка» <http://www.ruscorpora.ru/> – [4]).

Таким образом, анализ данных сведений приводит к выводу о том, что словесный элемент «Ё-МОЁ» не относится к браной, нецензурной лексике.

Иными словами, в данном случае, словесный элемент заявленного обозначения является семантически нейтральным в отношении товаров 16 класса МКТУ «журналы [издания периодические]».

Исходя из приведенного анализа, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №450096 – (1), №450095 – (2), №450050 – (3), №450049 – (4), №450048 – (5).

Противопоставленные товарные знаки: «Е МОЕ» – (1), «е-мое» – (2), «Е-мое» – (3), «е-мое» – (4), «Е! МОЕ» – (5) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, стандартным (знаки (1-3, 5) и оригинальным шрифтом (знак (4)).

Правовая охрана знакам (1-5) предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленных знаков (1-5) показал, что они являются сходными в силу фонетического сходства и семантического тождества сравниваемых словесных элементов. При этом, коллегия учитывала, что согласно правилам и нормам русской пунктуации и орфографии допускается употребление в одних и тех же словах как буквы «Ё», так и «Е» (указанное проиллюстрировано примерами, приведенными в материалах [4]).

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 3, 5) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Графическая манера, в которой исполнен товарный знак (4), не является достаточно оригинальной и запоминающейся, для того чтобы признать их несходными.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными до степени смешения. Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то анализ однородности проводится в отношении следующих товаров: «журналы [издания периодические]».

Правовая охрана противопоставленным знакам (1-5) предоставлена, в частности, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ «издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; редактирование текстов, за исключением рекламных», представляющих собой услуги, связанные с издательской деятельностью (подготовка и выпуск изданий любого вида), то есть оказываются, в том числе и в отношении товаров 16 класса МКТУ «журналы [издания периодические]», что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте.

В связи с изложенным, сопоставив товары 16 класса МКТУ и услуги 41 класса МКТУ (указанные выше), коллегия Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они являются однородными, поскольку относятся к одному виду деятельности (выпуску печатной продукции).

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков и заявитель осуществляют свою деятельность в разных отраслях (финансовые услуги – издательская деятельность), следует отметить, что оценке подлежат именно те услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-5).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2012706181 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам и в Роспатент 21.11.2013 Представителем правообладателя были представлены особое мнение и обращение, доводы которых

повторяют доводы возражения, которые рассмотрены и учтены в заключение и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 11.06.2013.