

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 16.02.2024 возражение, поданное (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023741766, при этом установила следующее.

Обозначение «**Contex You & Me Orgasmic**» по заявке №2023741766 с приоритетом от 17.05.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенное в состав заявленного обозначения слово «orgasmic¹» (в переводе с английского языка «оргазмический» (прилагательное от слова «оргазм») – высшая степень сладострастного ощущения; возникает в момент завершения полового акта) способно вызвать возмущение членов общества, основанное на нарушении

¹ Большой Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/>; <https://www.multitran.com/m.exe?s=ORGASMIC&l1=1&l2=2>.

общепринятых моральных норм, противоречит общественным интересам, а также принципам этики и морали.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к отсутствию у спорного словесного элемента «Orgasmic» семантики, которая может вызвать возмущение общества при сопровождении заявленных товаров в соответствии с требованиями, приведенными в действующем законодательстве.

Не отрицая откровенный характер слова «Orgasmic», заявитель обращает внимание на заявленный перечень товаров 10 класса МКТУ, относящихся к сфере сексуального здоровья, в отношении которых спорный словесный элемент носит описательный характер.

В возражении отмечается, что моральные нормы общества в части сексуальности изменялись и совершенствовались на протяжении всей истории человечества. Наличие в заявленном обозначении термина «Orgasmic» для заявленных товаров 10 класса МКТУ пропагандирует физическое и психологическое здоровье человека, связанное с его интимной жизнью, в силу чего не усматривается нарушения моральных норм при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Использование слова «оргазм» не запрещается на законодательном уровне, так как не признается нарушением норм морали и общественных интересов, открыто цитируется в средствах массовой информации.

Обозначение «Orgasmic» используется в названиях некоторых товаров широкого потребления, например, данным обозначением маркируется тушь для ресниц, реализуемая в косметических магазинах «Лэтуаль».

Вышеприведенные факты публичного использования спорного слова свидетельствуют о том, что спорное обозначение не воспринимается как нечто неэтичное и постыдное, способное ущемить интересы потребителей и оскорбляющее чувства потребителей.

В возражении приводятся сведения о хорошо известной потребителю продукции под обозначением «Contex», реализуемой на территории Российской Федерации с 1998

года. Соответственно продукция, сопровождаемая заявленным обозначением, включающим спорный словесный элемент, будет также ассоциироваться у потребителей с надежностью и высоким качеством, вызывать такое же доверие, как и все остальные товары линейки «Contex».

Законодатель в рамках положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса устанавливает запрет лишь на то, что приносит вред обществу, в частности, когда использование в качестве товарного знака обозначений, посягает на национальные, исторические, культурные и моральные ценности, что является, безусловно, неприемлемым для любого общества и государства.

В данном споре использование спорного словесного элемента в товарном знаке не вызовет возмущения, негативных ассоциаций и не будет считаться нарушением общественных интересов, принципов этики и морали.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023741766 в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2024, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, был сделан вывод о неохраноспособности словесного элемента «Orgasmic» для части заявленных товаров 10 класса МКТУ, для которых этот словесный элемент является описательным. Для иной части товаров 10 класса МКТУ, не имеющих отношения к физиологическому процессу, на который указывает спорный словесный элемент, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Заявитель, в установленном порядке был ознакомлен с вышеназванными дополнительными основаниями и высказал свое согласие с доводами коллегии. В корреспонденции, поступившей 02.04.2024, заявитель представил сокращенный перечень товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2023741766.

Таким образом, с учетом дополнительных оснований заявитель ходатайствует о регистрации товарного знака по заявке №2023741766 для ограниченного перечня товаров 10 класса МКТУ *«презервативы; аппараты, инструменты и устройства для массажа; массажёры для тела; массажёры для интимных зон; массажёры для сексуальной стимуляции; аппараты, инструменты и устройства для массажа с батарейным питанием; массажёры для тела с батарейным питанием; массажёры для интимных зон с батарейным питанием; массажёры для сексуальной стимуляции с батарейным питанием; вибраторы для личного использования; кольца эрекционные; кольца для генитальной стимуляции; средства интимные вспомогательные; средства вспомогательные для полового акта; части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в 10 класс»* с указанием словесного элемента «Orgasmic» в качестве неохраняемого.

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

С учетом даты (17.05.2023) поступления заявки №2023741766 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 требованиями подпункта 3 пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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, 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 нарушают правила орфографии.

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

Заявленное обозначение «**Contex You & Me Orgasmic**» по заявке №2023741766 с приоритетом от 17.05.2023 включает в свой состав словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, где слово «Contex» является изобретенным словом, а словесные элементы «You», «Me», «Orgasmic» представляют собой лексические единицы английского языка со значением «ты», «я», «оргазмический, оргазменный» соответственно, которые в совокупности не образуют устойчивого словосочетания. Тем самым входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы воспринимаются в качестве отдельно взятых слов.

При этом установлено, что входящее в состав заявленного обозначения прилагательное «orgasmic» образовано от существительного «orgasm», которое в свою очередь переводится как «оргазм²» и подразумевает под собой физиологический процесс, а именно высшую степень сладострастного ощущения, возникающую в момент завершения полового акта.

Согласно сложившимся правовым подходам, сформулированным в Информационной справке³, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, при анализе того или

² Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/221354>.

³ утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

иного обозначения на предмет его охраноспособности, учитывается специфика товаров (услуг), в отношении которых заявлено на регистрацию спорное обозначение.

В данном случае регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом ограничения перечня испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ *«презервативы; аппараты, инструменты и устройства для массажа; массажёры для тела; массажёры для интимных зон; массажёры для сексуальной стимуляции; аппараты, инструменты и устройства для массажа с батарейным питанием; массажёры для тела с батарейным питанием; массажёры для интимных зон с батарейным питанием; массажёры для сексуальной стимуляции с батарейным питанием; вибраторы для личного использования; кольца эрекционные; кольца для генитальной стимуляции; средства интимные вспомогательные; средства вспомогательные для полового акта; части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включенные в 10 класс»*, где все товары представляют собой продукцию в области интимного здоровья человека, основным назначением которых как раз является достижение вышеназванного физиологического процесс.

В силу изложенного представляется очевидным вывод об описательном характере словесного элемента «Orgasmic» в составе заявленного обозначения, что позволяет признать его неохраняемым словесным элементом согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем данное обстоятельство не оспаривается.

Отказ заявителя от спорных позиций заявленного перечня товаров 10 класса МКТУ *«устройства противозачаточные, гигиенические или профилактические; устройства, инструменты и аппараты для диагностики и анализов для медицинских целей; устройства, инструменты и аппараты для диагностики беременности; устройства, инструменты и аппараты для диагностики овуляции»*, относящихся к продукции, связанной со здоровьем человека в половой сфере, но при этом не имеющей отношения к физиологическому процессу, на который указывает спорный словесный элемент «Orgasmic», снимает ранее высказанный довод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1).

Что касается приведенного в заключении по результатам экспертизы довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Согласно правоприменительной практике, сформулированной в Информационной справке⁴, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса учитывается восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, применительно к конкретному товару и исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура), поскольку перечень таких обозначений не является исчерпывающим и носит обобщающий характер.

Так, спорный словесный элемент «Orgasmic» сам по себе не относится к бранным словам и выражениям, тем не менее, вызывает конкретные ассоциации, связанные с половой 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 различных 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.

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

⁴ Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

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 имеет отношение к сексу.

Наличие вышеупомянутых нормативно-правовых актов свидетельствует о том, что на дату подачи заявки №2023741766 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.

В данном случае усматривается, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для продукции, предназначенной для взрослой категории потребителей и при этом направленной на поддержание здоровья человека в интимной сфере, для которой слово «Orgasmic» воспринимается исключительно в качестве описательного элемента. Регистрация товарного знака со спорным элементом «Orgasmic» для такой группы товаров не способна вызвать широкий общественный

резонанс, затронуть нравственные чувства людей. Напротив, спорное обозначение при сопровождении заявленных товаров 10 класса МКТУ носит положительную смысловую окраску, поскольку вызывает представление об интимном здоровье человека.

Все вышеизложенные обстоятельства исключают вывод о несоответствии заявленного обозначения, включающего спорный словесный элемент «Orgasmic», требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2024, изменить решение Роспатента от 15.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023741766.