

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 19.11.2018, поданное Иванцовым Сергеем Юрьевичем, Курская обл., п. Кшенский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700939 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017700939, поданной 16.01.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение , в которое включены словесные элементы «MAFIA» и «SUSHI», в цветовом сочетании: «черный, зеленый».

Решение Роспатента от 17.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ по заявке № 2017700939 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение включает словесный элемент «SUSHI», который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью;

- в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «MAFIA» (в переводе с английского языка на русский язык – «мафия». См. электронный словарь: <https://www.multitrans.ru/>), который представляет собой название преступной организации, действующей методами шантажа, насилия, убийства (См. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>). В связи указанным, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (пункт 3 (2) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.11.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «MAFIA» имеет иную семантику, а именно используется заявителем в шуточном и комическом значении, а именно: «МАФИЯ - ирон. компания, сборище» (см. https://mssian_argo.academic.ru/);

- слово «МАФИЯ» перестало носить ту семантику, которую носило в 20-м веке, и перестало ассоциироваться исключительно с деятельностью преступной организации;

- заявитель осуществляет деятельность по приготовлению и реализации продуктов питания, а именно пиццы и роллов. Заявителем указанное слово используется исключительно с целью обозначения общности людей, объединенных общей целью и идеей, а именно любовью к пицце. Именно в таком значении слово «МАФИЯ» используется при проведении различных акций и конкурсов, в которых использование слова «МАФИЯ» обыгрывается в шуточном и комическом значении. Также заявитель проводит обучающие мастер-классы по приготовлению пищи для детей, используя при этом атрибутику, выполненную в комическом и шуточном исполнении;

- использование названия «MAFIA» для идентификации продуктов питания не может быть расценено как противоречащее общественным интересам, поскольку не

вызывает у потребителей каких-либо стойких антиобщественных негативных ассоциаций;

- после представления материалов, подтверждающих, что словесный элемент «MAFIA» используется в шуточном и комическом значении, обозначение по заявке № 2017700942 было зарегистрировано в качестве товарного знака «MAFIAFOOD» (свидетельство № 668484, приоритет от 16.01.2017 г.);

- в ответ на уведомление по результатам экспертизы заявленного обозначения требованиям законодательства заявителем были направлены материалы, используемые в своей деятельности (брендбук, фотографии и т.д.).

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.11.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 19.11.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (16.01.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).


В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности,

учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 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 нарушает правила орфографии.



Заявленное обозначение  по заявке № 2017700939 является комбинированным, словесные элементы «MAFIA» и «SUSHI» выполнены заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «суши» в цветовом сочетании: «черный, зеленый».

Согласно материалам возражения решение Роспатента от 17.07.2018 в части признания неохраняемым словесного элемента «SUSHI», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует согласиться с доводом экспертизы, что словесный элемент «MAFIA» имеет перевод с английского языка на русский язык - «мафия» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru>). Однако, значение слова «мафия» в качестве

названия преступной организации не является единственным. Так, согласно данным электронных словарей (<https://translate.academic.ru/>; https://russian_argo.academic.ru/) слово «мафия» имеет значение в ироническом контексте как «компания, сборище». Таким образом, с учетом семантики всех элементов заявленное обозначение формирует у потребителя образы: компания, сборище, которые объединены общими интересами в связи с суши. В целом заявленное обозначение вызывает ассоциации с японской кухней, изготовлением суши и т.д., а не с тайной преступной сицилийской организацией.

Кроме того, на стадии экспертизы заявителем были представлены материалы, свидетельствующие о проведении в кафе различных кулинарных мастер-классов, в том числе с участием детей, что косвенно подтверждает восприятие элемента «MAFIA» в ироническом контексте как «компания, сборище».

Коллегия также считает необходимым указать, что вопрос отнесения слова «мафия» к бранной или оскорбительной лексике уже анализировался судебными инстанциями (дело № А71-10996/2011). Суды пришли к выводу, что данное слово не воспринимается в бранном оскорбительном или непристойном смысле при использовании его для маркировки, в частности, услуг кафе.

Данные сведения позволяют коллегии сделать вывод о том, что использование заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ, не может быть оскорбительным с точки зрения интересов общества, гуманизма.

Заявителю также принадлежит исключительное право на товарный знак **MAFIAFOOD** (свидетельство № 668484, приоритет от 16.01.2017 г.). При этом, правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров, тождественных заявленным товарам 30 класса МКТУ. Изложенное свидетельствует о добросовестности заявителя и его намерении расширить ряд товарных знаков со словесным элементом «MAFIA» с целью маркировки ими товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет противоречить общественным интересам, принципам морали и не вызовет негативных настроений в обществе.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2018, отменить решение Роспатента от 17.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017700939.