

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 03.12.2021, поданное компанией BGRP GmbH, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584115.

Правовая охрана знака «**SARTORIA MASTROIANNI**» по международной регистрации №1584115 с конвенционным приоритетом от 17.09.2020, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.10.2020 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 24.09.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1584115 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для этого решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе от 06.07.2021, согласно которому заявленное обозначение «**SARTORIA MASTROIANNI**» не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «**SARTORIA**» в отношении товаров 18 и 25

классов МКТУ не обладает различительной способностью, а включение в состав обозначения словесного элемента «MASTROIANNI», воспроизводящего фамилию известного в России лица (Марчелло Мастроянни), способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров.

В возражении, поступившем в Роспатент 03.12.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.09.2021 и привел следующие доводы:

- конечная часть заявленного обозначения «MASTROIANNI» не способна восприниматься средним российским потребителем как указание на определенного производителя заявленных товаров, а также на определенное физическое лицо, поскольку узнаваемым российским потребителем именем определенного известного в России лица является именно сочетание его имени и фамилии - MARCELLO MASTROIANNI, но не данная итальянская фамилия сама по себе, которая не является редкой;

- носителями фамилии «MASTROIANNI» являются многие персонажи, известные в различных сферах, например, Умберто Мастроянни - итальянский скульптор-абстракционист; Арманд Мастроянни - американский режиссер и продюсер; Руджеро Мастроянни - известный итальянский киномонтажер; Мейсон Мастроянни - американский художник-карикатурист; Пэт Мастроянни - канадский актер; Дарин Мастроянни - американский бейсболист; Стефано Мастроянни - итальянский футболист; Луиджи Мастроянни - американский специалист в сфере репродуктивной медицины;

- многие современные звезды использовали свое имя в коммерческой деятельности в продвижении различных товаров, в том числе товаров 03, 18 и 25 классов, например, широко известны потребителю парфюмерный бренд «ANTONIO BANDERAS», одежда «VICTORIA BECKHAM», кроме того, многие известные личности регулярно участвуют в так называемых «коллаборациях» с известными производителями потребительских товаров (например, Алла Пугачева и ЭКОНИКА (обувь)), однако господин Марчелло Мастроянни не известен российскому потребителю как признанный и узнаваемый представитель индустрии производства соответствующих товаров;

- общедоступные биографические публикации о Марчелло Мастоляни не содержат информации и о том, что какие-либо из его наследников участвовали в продвижении данной фамилии в качестве средства индивидуализации аналогичной продукции, в том числе дочь Марчелло Мастоляни Кьяра Мастоляни;

- заявитель полагает возможным исключение из правовой охраны начальной части «SARTORIA» (в переводе с итальянского языка - «ателье»), однако обращает внимание на то, что словесный элемент «SARTORIA» также влияет на восприятие заявленного обозначения в целом и дает возможности потребителю сориентироваться в отношении сферы использования заявленного обозначения, а также получить информацию о самом бренде и его происхождении, в отношении которого общедоступные сведения не содержат данных о связи с именем какого-либо известного лица, связанного с легкой и парфюмерной промышленностью;

- по мнению заявителя, ссылка на нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса применительно к фамилии, включенной в состав заявленного обозначения, возможна только в случае высокой вероятности возникновения у потребителя ассоциаций с производственной связью каких-либо конкретных носителей такой фамилии с заявленными товарами, что в данном случае не соответствует действительности.

Заявитель просит принять вышеизложенные аргументы во внимание и предоставить правовую охрану товарному знаку по международной регистрации №1584115 в отношении всего перечня заявленных товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ с указанием начальной части «SARTORIA» в качестве неохраняемого элемента, поскольку она не занимает в составе обозначения доминирующего положения.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка результатов поиска носителей фамилии Мастоляни в социальной сети Facebook [1];

- карта распространенности фамилии Мастоляни в мире [2];

- публикация биографии Марчелло Мастоляни в энциклопедии «Википедия» [3];

- публикация о Кьяре Мастроянни в энциклопедии «Википедия» [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.09.2020) международной регистрации №1584115 правовая база для оценки охраноспособности 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, общепринятые наименования.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

Как указано выше, знак «**SARTORIA MASTROIANNI**» по международной регистрации №1584115 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров:

03 класса - Non-medicated toiletry preparations and cosmetic products; non-medicated dentifrices; perfumery products, essential oils; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations. (Немедикаментозные средства гигиены и косметические средства; немедикаментозные средства для ухода за зубами; парфюмерная продукция, эфирные масла; отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные препараты).

18 класса - Leather and imitations of leather; animal skins; luggage and transport bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and clothing for animals. (Кожа и имитация кожи; шкуры животных; багажные и транспортные сумки; зонты и зонтики; трости; кнуты, упряжь и шорно-седельные изделия; ошейники, поводки и одежда для животных).

25 класса - Clothing, footwear, headwear. (Одежда, обувь, головные уборы).

Согласно данным из интернет-словаря <https://translate.yandex.ru/?lang=it-ru&text=SARTORIA> и как отмечает сам заявитель, словесный элемент sartoria [sarto'ria] переводится с итальянского языка на русский язык как ателье, швейная

мастерская, пошивочная мастерская, при этом заявитель выразил согласие с включением этого словесного элемента в состав знака в качестве неохраняемого элемента на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Следует отметить, что заявитель не отрицает, что словесный элемент «MASTROIANNI» воспроизводит фамилию всемирно известного итальянского актера Марчелло Матроянни, однако полагает, что эта фамилия является широко распространенной в мире, в подтверждение чего им представлены результаты поиска носителей фамилии Матроянни в социальной сети Facebook и карта распространенности фамилии Матроянни в мире.

Коллегия не может согласиться с такой позицией заявителя, поскольку правовая охрана знака по международной регистрации №1584115 испрашивается на территории Российской Федерации, где данная фамилия вызывает ассоциации именно с итальянским актером Марчелло Матроянни, который хорошо известен и популярен в России.

Марчелло Винченцо Доменико Матроянни (итал. Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni; 28 сентября 1924, Фонтана-Лири, Лацио, Королевство Италия — 19 декабря 1996, Париж, Франция) — итальянский актёр, лауреат наиболее значимых итальянских, европейских и мировых кинопремий. Работал с крупнейшими итальянскими кинорежиссёрами на протяжении второй половины XX века. Его сосредоточенная, сдержанная и несколько эксцентричная манера актёрской игры послужила идеальным фоном для художественных поисков многих классиков итальянского кино. Один из наиболее плодотворных творческих союзов у Матроянни сложился с Федерико Феллини («Сладкая жизнь» (1960), «Восемь с половиной» (1963), «Рим» (1972), «Джинджер и Фред» (1986)). В 1986 году он получил приз Каннского кинофестиваля и был в третий раз выдвинут на «Оскар», на этот раз за роль в фильме советского режиссёра Никиты Михалкова «Очи чёрные». Свою подлинную любовь он нашёл во

Франции, там он встретил актрису Катрин Денёв, у которой в 1972 году от него родилась дочь Кьяра — впоследствии известная актриса.

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Мастроянни,_Марчелло).

Представленные сведения из социальной сети Facebook [1], карта распространенности фамилии Мастроянни в мире [2] и примеры носителей фамилии Мастроянни, которые приведены в возражении, не могут опровергнуть вывод о том, что в сознании среднего российского потребителя фамилия Мастроянни (MASTROIANNI) вызывает ассоциации именно с актером и его дочерью Кьярой Мастроянни, которая также является известной в России актрисой, поскольку другие носители этой фамилии в России не известны и не обладают такой популярностью.

Несмотря на то, что в биографии Марчелло Мастроянни и его дочери Кьяры Мастроянни [3] - [4] отсутствуют сведения об использовании ими фамилии «MASTROIANNI» в коммерческих целях, учитывая, что практика использования знаменитых имен и фамилий для продвижения товаров характерна в принципе для современных звезд кино, шоу-бизнеса и спорта, что заявитель не отрицает, коллегия не видит оснований для вывода об отсутствии возможности введения среднего российского потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, которые могут входить в коллекцию дизайнерских продуктов (парфюмерии, косметики, линии одежды, сумок и т.п.).

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает обоснованным вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1584115 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2021.