

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 21.04.2020 возражение индивидуального предпринимателя Айрияна С.Ю., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706983 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019706983 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 19.02.2019 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Maldini**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного итальянского футболиста – Паоло Мальдини, в силу чего оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.12.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение будет восприниматься российскими потребителями исключительно как фантазийное обозначение, так как вышеуказанный итальянский футболист, носящий соответствующую фамилию, может быть известен в России только лишь узкому кругу потребителей, увлекающихся футболом, и отсутствуют какие-либо основания полагать, что он может ассоциироваться с гостиничным бизнесом в России, которым, напротив, занимается с использованием данного обозначения именно заявитель.

В возражении были приведены многочисленные примеры регистрации аналогичных обозначений в качестве товарных знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

К возражению были приложены, в частности, копии следующих документов: справки о доменах заявителя – maldinihotel.ru и maldinihotel.com [1]; распечатки сведений из сети Интернет об отеле заявителя – «Мальдини» [2]; договоры на техническое сопровождение сайта заявителя [3]; договоры о предоставлении заявителем гостиничных услуг компании Booking.com B.V. [4]; распечатки сведений с сайта Booking.com об отеле «Мальдини», его награды и оценки и отзывы о нем на Booking.com [5]; договоры об оказании заявителем (отелем «Мальдини») гостиничных услуг потребителям [6]; договоры об оказании заявителю рекламных услуг и реклама отеля «Мальдини» [7].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.02.2019) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с абзацем 2 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Maldini**», выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.02.2019 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, представляющих собой услуги в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса.

Заявленное обозначение действительно воспроизводит фамилию итальянского происхождения, одним из многих носителей которой был, в частности, известный итальянский футболист Паоло Мальдини, упомянутый в заключении по результатам экспертизы.

Однако в заявленном обозначении отсутствуют какие-либо другие элементы, которые указывали бы непосредственно на данное конкретное лицо, например, его имя, инициалы или название профессии и т.п. наряду с этой

фамилией, в силу чего оно не может восприниматься потребителями исключительно лишь как указание на соответствующее конкретное лицо.

К тому же, вышеуказанный бывший итальянский футболист, носящий соответствующую фамилию, как справедливо было отмечено заявителем, может быть известен в России только лишь узкому кругу потребителей, увлекающихся футболом.

Вместе с тем, с другой стороны, нельзя также исключить и возможности опосредованного ассоциативного восприятия некоторыми российскими потребителями заявленного обозначения в качестве фамилии именно этого конкретного известного в мировом футболе лица. Но гипотетически возможные в связи с этим обстоятельством порождаемые у них неоднозначные представления об оказании данным лицом соответствующих конкретных услуг будут восприниматься ими все же исключительно как неправдоподобные ввиду отсутствия прямой ассоциативной связи между самими занятиями футболом и гостиничным или ресторанным бизнесом.

Так, коллегия не располагает какими-либо фактическими данными о той или иной экономической деятельности Паоло Мальдини в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса и его известности в России именно в связи с такой деятельностью.

Напротив, представленные документы [1 – 7] свидетельствуют об использовании заявленного обозначения в России для соответствующих услуг в сфере гостиничного бизнеса, причем уже в период ранее даты подачи заявки, именно заявителем.

Так, заявителю принадлежат домены maldinihotel.ru и maldinihotel.com [1], и в сети Интернет представлены сведения о гостинице заявителя в г. Краснодар – отеле «Мальдини» [2]. Техническое сопровождение сайта заявителя осуществлялось на основании договоров [3].

На основании договоров о предоставлении заявителем гостиничных услуг компании Booking.com В.В. [4] информация об отеле «Мальдини» и возможность бронирования в нем номеров были представлены, собственно, на

всемирно известном, в том числе и в России, сайте Booking.com [5], на котором также отмечены еще и награды и высокие рейтинговые оценки и отзывы о нем.

Представлены договоры об оказании заявителем (отелем «Мальдини») гостиничных услуг потребителям [6]. Заявителем заказывалась и размещалась в средствах массовой информации реклама отеля «Мальдини» [7].

В этой связи заявленное обозначение в отношении соответствующих приведенных в заявке услуг будет восприниматься российскими потребителями, скорее всего, как фантазийное обозначение, служащее средством индивидуализации этих услуг заявителя.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2020, отменить решение Роспатента от 16.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019706983.