

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 04.08.2016, поданное Индивидуальным предпринимателем Гирса Ириной Николаевной, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 480894, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный знак обслуживания «**МАФИЯ**» по заявке № 2011722038, поданной 11.07.2011, зарегистрирован 15.02.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 480894 на имя ООО «Век», Россия в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом была осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права на знак обслуживания по договору от 20.05.2016 №РД0198458, права переданы ООО «Весеннее», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 11.07.2021.

В поступившем 04.08.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация знака обслуживания по свидетельству № 480894 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что использование обозначения «Мафия» в сфере предоставления услуг общественного питания, в силу своего смыслового значения (мафия – тайная преступная организация, имеющая

разветвленную структуру, тайная разветвленная террористическая организация крупных уголовных преступников), а также в силу отношения в целом всего общества к данному социальному явлению, может вызвать негативное впечатление у потребителей и должно рассматриваться как обозначение, противоречащее общественным интересам.

Также, в возражении указано, что деятельность мафии всегда преступна, а преступность – это антисоциальное поведение отдельной группы людей, которое нарушает нормальное функционирование общества в целом. Уголовным законодательством Российской Федерации понятие преступления определено как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой наказания. Далее приведен подробный анализ причин преступности и категории общественных интересов.

Кроме того, отмечено, что специалистами в области лингвистики, рекламы и связям с общественностью было проведено исследование, выводы которого сводятся к тому, что значения понятия «мафия» наделены отрицательными оценочными компонентами: «преступная организация», «незаконное обогащение», «насилие», «шантаж», «террор» и т.д. При этом специалисты пытались определить сохраняются ли данные отрицательные компоненты при восприятии обозначения в качестве имени собственного (название заведения общественного питания, игры, фильма). Результаты показали, что в той или иной степени данный компонент сохраняется.

Лицом, подавшим возражение, указано, что при обращении к известным кинофильмам («Крестный отец», «Мафия», «Бешеные псы», «Гангстер» и т.д.), произведениям литературы («Войны мафии», «Первый дон», «Клан Гамбио») и многочисленным статьям в СМИ, использующим «мафиозную» тематику, прослеживается формирование исключительно негативного, даже зловещего образа преступников-мафиози.

Далее приведены доводы, касающиеся идеологии российского государства, в том числе даны цитаты из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 12.12.2013.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- комиссионное заключение № 007/69 от 20.05.2016 и выписка из него [1];
- распечатка свидетельства № 480894 [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 480894 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 480894, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 15.12.2016, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение должно быть подано заинтересованным лицом, т.е. лицо должно иметь единственную цель — запрещение кому-либо использовать слово «МАФИЯ» в названии заведений общественного питания, в том числе в знаке, распространяющим охрану на соответствующие услуги 43 класса МКТУ. Лицом, подавшим возражение, проводились переговоры с правообладателем относительно отчуждения знака «МАФИЯ». Данный факт указывает на отсутствие законной заинтересованности в подаче возражения и дополнительно подтверждает известность знака «МАФИЯ» при использовании его в сфере предоставления услуг общественного питания;

- результаты представленного комиссионного заключения заведомо необъективны, само исследование сомнительное (приведен подробный анализ данного аргумента). В частности, отмечено, что вопросы о восприятии слова «мафия» ставятся не перед потребителями услуг 43 класса, а перед двумя специалистами - филологом и маркетологом. Анализ лексического значения существительного «МАФИЯ» не относится к предмету поданного возражения, так как не отражает мнение потребителей услуг 43 класса, в частности услуг кафе/ресторанов при использовании данного слова. Кроме того, доводы правообладателя подтверждаются экспертной оценкой специалистов;

- необходимо отметить наличие результатов аналитического отчета по итогам социологического исследования «Характер восприятия товарного знака «МАФИЯ» при использовании его в сфере предоставления услуг общественного питания, в том числе в качестве вывески ресторана», проведенного Фондом социальных исследований, г. Самара (приведен подробный анализ результатов исследования). В частности, отмечено, что результаты демонстрируют наличие у целевой аудитории устойчивой ассоциативной связи слова «мафия» с командной ролевой игрой «Мафия» (56%), абсолютное большинство - 82% - считают, что ресторан под брендом «Мафия» не нарушает принципы гуманности и морали и общественные интересы. Далее в отзыве приведены подробные сведения об игре «Мафия».

- оспариваемый знак «МАФИЯ» приобрел особую известность на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ. Знак широко используется в качестве индивидуализирующего средства с 2010 года. Была открыта сеть ресторанов под названием «МАФИЯ», расположенных в Самаре в отдельно стоящем здании и самых крупных торгово-развлекательных центрах. Сеть ресторанов «МАФИЯ» является одной из крупнейших и известнейших в Самарской области (приведена подробная информация о деятельности ресторанов). При этом название ресторана «МАФИЯ» используется в таком формате, что ассоциируется у потребителей только с позитивным местом отдыха и вкусной едой.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- аналитический отчет по итогам социологического исследования [3];
- копия экспертной оценки [4];
- копии писем различных компаний [5];
- распечатки фотографий [6];
- рекламные листовки и меню [7];
- копия лицензионного договора от 07.09.2012 [8];
- копии спецификаций [9].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака обслуживания

по свидетельству № 480894.

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

С учетом даты (11.07.2011) приоритета оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности 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.

Оспариваемый знак обслуживания «**МАФИЯ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Следует указать, что каких-либо доводов в отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 480894 в возражении не содержится.

Коллегия отмечает, что товарный знак/знак обслуживания представляет собой средство индивидуализации, основное предназначение которого заключается в реальном функционировании в гражданском обороте.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-2]

показал, что отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении им какой-либо деятельности.

Указанное не позволяет установить, что предоставление правовой охраны знаку «МАФИЯ» по свидетельству № 480894 препятствует осуществлению деятельности или нарушает каким-либо другим образом права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

Таким образом, коллегия не усматривает заинтересованность ИП Гирса И.Н. в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 480894 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

При этом коллегия считает необходимым указать следующее.

Анализ словарно – справочной литературы показал, что слово «мафия» является лексической единицей русского языка и означает: тайная преступная организация, имеющая разветвленную структуру и связи с полицией, правительственные кругами и т.п. и использующая методы насилия, шантажа и террора (Толковый словарь Ефремовой).

Нельзя отрицать тот факт, что приведенное значение имеет негативную окраску. Вместе с тем, коллегия отмечает, что вопрос об отнесении обозначения к категории противоречащих общественным интересам следует решать с учетом конкретной ситуации, особенностей услуг, для которых оно предназначено, исторических и культурных традиций России.

Коллегия отмечает, что слово «мафия» имеет иностранное происхождение и связано с Сицилией (Италия). Так, в различных словарных источниках приведены

значения: [ит. maf(f)ia - на сицилийском диалекте - "смелость"] - сицилийское тайное общество, ставящее своей задачей охрану низших слоев населения от несправедливости и притеснений, не стесняющееся средствами и при случае пускающее в ход убийства и грабежи (Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык, Павленко Ф.). В Толковом словаре Кузнецова приведена информация о том, что мафия возникла как тайная организация на Сицилии в конце 18 в., существует в Италии до сих пор; в 20 в. так стали называться преступные (гангстерские) организации в США и других странах. В Большой Советской Энциклопедии указано, что *Мафия* (итальянское *mafia, maffia*) – специфическая для острова Сицилия (Италия) система социальных отношений, выражаяющаяся, в частности, в стойком существовании и широком распространении с конца 18 — начала 19 веков на острове тайной организации, пользующейся методами внеэкономического принуждения и насилия, террора и убийств; название этой организации.

Таким образом, негативное значение тайной организации однозначно соединено по смыслу с Сицилией и будет восприниматься средним российским потребителем именно в связи с данным островом.

Кроме того, рассматриваемым словом называется придуманная в России популярная игра «Мафия» - командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством (жители города, обессилевшие от разгула мафии, выносят решение пересажать в тюрьму всех мафиози до единого. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения всех мирных горожан). Игра придумана весной 1986 года студентом факультета психологии МГУ Дмитрием Давыдовым. Исследователи выделяют два типа игр: состязание (борьба) и представление (маскарад). «Мафия» удачно сочетает в себе черты обоих типов. Она одновременно и шоу, и борьба за выживание.

Также следует обратить внимание, что в последнее время игра «Мафия» стала одним из популярных развлечений среди россиян. Рестораны разных городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и т.д., поддерживают современную

тенденцию, приглашают гостей окунуться в мир азарта (см., например, <http://menu.ru>, <http://mafia.live/clubs/city/> и др.). Многие рестораны предлагают услуги профессионального ведущего, который с легкостью обучит всем правилам.

Таким образом, восприятие российским потребителем слова «МАФИЯ» в его негативном значении не является единственным.

Такой же подход иллюстрирует и аналитический отчет [3], подготовленный по итогом социологического исследования «Характер восприятия товарного знака «Мафия» при использовании его в сфере представления услуг общественного питания, в том числе в качестве вывески ресторана» (г. Самара), согласно выводам которого слово «Мафия» в сознании абсолютного большинства респондентов (88 %) не воспринимается как несущее какие-либо негативные значения и ассоциации. У 56 % респондентов имеется устойчивая ассоциативная связь слова «мафия» с командной ролевой игрой «Мафия» и лишь 11 % выбрали вариант «преступная организация».

Кроме того, коллегией было принято во внимание, что оспариваемый знак приобрел определенную узнаваемость в отношении услуг 43 класса МКТУ, связанных с ресторанный деятельностью правообладателя (см. материалы [5-9]).

В отношении комиссионного заключения [1] и его экспертной оценки [4], коллегия отмечает, что данные документы представляют собой частные мнения тех или иных лиц и не могут быть положены в основу выводов коллегии.

Также, коллегия считает необходимым указать, что вопрос отнесения слова «мафия» к бранной или оскорбительной лексике уже анализировался судебными органами. Согласно судебным актам по делу № А71-10996/2011 (все инстанции: первая, апелляционная, кассационная, надзорная), касающемуся размещения на зданиях кафе-пиццерий в г. Ижевске вывески под названием «МАФИЯ», суды пришли к выводу о том, что данное слово не несет в себе банный, оскорбительный или непристойный смысл. Так, в Постановлении Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 21.08.2012 № А71-10996/2011 указано: «...Доводы антимонопольного органа о том, что словосочетание «пицца МАФИЯ» содержит непристойное слово ввиду четко выраженного буквального смысла слова «мафия» и

образов, возникающих при использовании данного слова, ранее приводились им в ходе рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанции и обоснованно ими отклонены в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих указанное обстоятельство. Кроме того, исходя из заключения лингвистической экспертизы, судами установлено отсутствие в исследуемом обозначении бранных слов, непристойных и оскорбительных образов».

Оценив материалы дела в совокупности, коллегия признает доводы возражения о противоречии оспариваемого знака обслуживания общественным интересам (пункт 3 статьи 1483 Кодекса) необоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 480894.