


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 24.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Каирым Казбеком Аркадиевичем, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022716126, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022716126, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация

и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых; столовые на производстве и в учебных заведениях».

Роспатентом 16.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВЕРТИНСКИЙ Вертим на славу!» воспроизводит обозначение, используемое Игнатъевым Русланом Владимировичем, 187050, г. Любань, ул. Орджоникидзе, д. 21, при оказании услуг, однородных заявленным (см. Интернет <https://vertinskyfr.ru>), в связи с чем регистрация такого обозначения на имя Каирова Казбека Аркадиевича, 196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, 10, корп./ст. 2/А, кв. 267, не может быть осуществлена, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВЕРТИНСКИЙ» представляет собой фамилию известного в Российской Федерации лица (Вертинский Александр Николаевич - (9(21) III 1889, Киев — 21 V 1957, Ленинград) - рус. сов. артист эстрады, поэт и композитор. (см. Интернет https://gufo.me/dict/music_encyclopedia/Вертинский_А_Н, <https://www.culture.ru/persons/9858/aleksandr-vertinskii>, <https://www.kp.ru/putevoditel/serialy/interesno/sudba-aleksandra-vertinskogo/> и др.).

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника, на основании положений, предусмотренных пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, заявителю необходимо представить документально подтвержденное согласие наследников А.Н. Вертинского на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя Каирова Казбека Аркадиевича, поскольку в противном случае, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может быть произведена на основании положения, предусмотренного пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем 24.07.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- касаясь воспроизведения обозначения, используемого Игнатьевым Русланом Владимировичем, 187050, г. Любань, ул. Орджоникидзе, д. 21, при оказании услуг, однородных заявленным, заявитель сообщает, что Игнатьев Р. В. и Каиров К. А. являются партнерами при оказании потребителям услуг под заявленным обозначением. Игнатьев Р. В. не возражает против регистрации обозначения на имя Каирова К. А. и это не повлечет введения потребителей в заблуждение, так как услуги, в отношении которых обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака, действительно оказываются Каировым К. А., в подтверждение чему представлены соответствующие пояснения;

- согласно сведениями сайта Википедия существует не менее четырех известных Вертинских-мужчин и еще пять Вертинских-женщин;

- в социальной сети vk.com зарегистрировано на момент составления настоящего возражения 2838 человек с фамилией «Вертинский». В

заявленном обозначении нигде не упоминается ни имени-отчества, ни инициалов, не содержится каких-либо намеков на конкретную личность;

- невозможно установить, что обозначение воспроизводит фамилию именно Вертинского А. Н., и, следовательно, это основание для отказа считаем необоснованным и некорректным;

- с учетом словесного элемента «Вертим на славу!» очевидно, что использование фамилии «Вертинский» здесь - обыгрывание глагола «вертеть». Изобразительный элемент представляет собой антропоморфную шаурму, а шаурма вертится на вертеле. И именно в этом заложен смысл, а не в эксплуатации одного конкретного из тысяч носителей фамилии Вертинский.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.03.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022716126 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Возражению приложены пояснения Игнатъева Р.В.

Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 04.09.2023, к протоколу заседания были приложены дополнительные сведения из сети Интернет об известности артиста Вертинского А.Н. [1].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.



Заявленное обозначение « » является комбинированным, представляет собой круг фиолетового цвета, на фоне которого расположено антропоморфное изображение кулинарного изделия – шаурмы в шляпе и ботинках с моноклем и тростью, а также слова «ВЕРТИНСКИЙ», «Вертим на славу!». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой*

на вынос; услуги столовых; столовые на производстве и в учебных заведениях».

Решением Роспатента от 16.03.2023 было установлено несоответствие заявленного обозначения по заявке №2022716126 требованию пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2022716126 включает словесный элемент «ВЕРТИНСКИЙ». Согласно словарно-справочным источникам информации (<https://academic.ru/>, Современная энциклопедия. 2000.) словесный элемент «Вертинский» воспроизводит фамилию известного актера. ВЕРТИНСКИЙ Александр Николаевич (1889 - 1957), артист эстрады. Выступал с 1915, в 1919 эмигрировал из России, концертировал в различных странах, в 1943 вернулся в СССР. Исполнял "арии" (до 40-х гг. - в костюме и гриме Пьеро), в значительной части собственного сочинения, а также песни на стихи А.А. Ахматовой, А.А. Блока, С.А. Есенина, В.М. Инбер и др. Вертинскому присущи утонченная грация, выразительность интонаций и жестов. Снимался в фильмах: "Чем люди живы" (1912), "Заговор обреченных" (1950), "Анна на шее" (1954) и др.

Согласно сведениям сайта Википедия, об известном артисте было снято множество документальных фильмов и телепередач, которые транслировались по федеральным каналам:

1990 — Я вернулся домой. А. Вертинский (ЦТ СССР).

1990 — Одиссея Александра Вертинского («Лентелефильм»); DVD — «Кармен-видео», 2003.

1998 — Звёзды французского кино. Парижские тайны Эльдара Рязанова. Выпуск 4. («РЕН ТВ»).

2004 — XX век. Избранное. «Русский Пьеро». Александр Вертинский (ГТРК «Культура»).

2006 — Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1951. Родная кровь. Александр Вертинский и другие (ГТРК «Россия»).

2008 — Кумиры о кумирах. Алексей Кортнев об Александре Вертинском (Телеканал «Звезда»).

2010 — Гитара семиструнная. «Александр Вертинский. Мне нужна лишь тема...» (ГТРК «Культура»).

2011 — Александр Вертинский. Жизнь после смерти (Телеканал «Кто есть кто», «НТВ+»).

2014 — «Вертинские. „Наследство короля“» («ТВ Центр»).

2017 — «Александр Вертинский. „Последний день“» («Звезда»).

2020 — Вертинский. Одинокий странник (Телеканал «НТВ Мир»).

2021 — «Александр Вертинский. „Жил я шумно и весело“» («Первый канал»).

Также необходимо указать, что у известного актера есть наследники: старшая дочь — Марианна Вертинская (род. 28 июля 1943), актриса, старшая внучка — Александра Вертинская (род. 9 апреля 1969), художница, телеведущая, младшая внучка — Дарья Хмельницкая (род. 1978), дизайнер, младшая дочь — Анастасия Вертинская (род. 19 декабря 1944), актриса, внук — Степан Михалков (род. 24 сентября 1966), актёр, ресторатор, сын Никиты Михалкова.

Согласно сведениям [1] ранее по адресу г. Москва, ул. Остоженка дом 3, существовал ресторан «Вертинский» - уникальный проект Степана Михалкова и Федора Бондарчука. Ресторан был создан в память о Великом певце. Концепцию заведения воплощали потомки Вертинского.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что заявленному обозначению испрашивается правовая охрана в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые относятся к услугам общепита.

Учитывая вышеизложенное коллегия приходит к выводу о том, что поскольку заявитель Индивидуальный предприниматель Каиров Казбек Аркадиевич, никоим образом не имеет отношения ни к одному из вышеперечисленных потомков великого артиста, чья известность не ставится под сомнение, а также в материалы дела не представлены письма

согласия (в том числе от наследников), то регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Пояснения Игнатьева Р.В., представленные в материалы возражения, были приняты коллегией к сведению.

Довод заявителя относительно того, что существует множество людей под фамилией Вертинский/ Вертинская, не исключает того факта, что заявленное обозначение будет в первую очередь у большинства потребителей ассоциироваться именно с фамилией известного певца.

В отношении довода заявителя, что слоган «Вертим на славу!» якобы придает элементу «ВЕРТИНСКИЙ» восприятие от глагола «вертеть» является голословным, поскольку не подтверждён словарно-справочными источниками, а также каким-либо опросом потребителей о восприятии обозначения в целом.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении указанного в решении Роспатента от 16.03.2023 вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее. Согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса «с учетом того что подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, могут быть те лица, которые являются обладателями авторских прав на дату подачи возражения (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от

21.04.2017 по делу №СИП-414/2016). Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу №СИП-296/2013.

Таким образом, учитывая те обстоятельства, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2023.