

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 29.01.2016, поданное ООО «Альтернатива», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2014707982, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014707982 на государственную регистрацию комбинированного



обозначения «» была подана заявителем 14.03.2014 в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2014707982 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Н.Тесла», который представляет собой сокращение от имени и фамилию Николы Теслы – изобретателя в области электротехники и радиотехники, инженера, физика, который широко известен, благодаря своему вкладу в создание устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем и электродвигателя, позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции. Изложенное позволило экспертизе прийти к выводу о том, что регистрация

заявленного обозначения будет противоречить общественным интересам (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении также указано, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

ТЕСЛА



- знак «», свидетельство № 446253, приоритет от 29.03.2010, ООО «Частные технологии», услуги 35, 41 классов МКТУ [1];

TESLA
LIGHT COMPANY

- знак «», свидетельство № 506624, приоритет от 06.04.2011, ООО «ТЕСЛА», услуги 35 класса МКТУ [2].

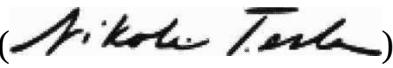
Кроме того, в заключении экспертизы отмечено, что словесные элементы «ресторан клуб» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из заявленного перечня всех услуг 35 и 41 классов МКТУ, противопоставленные знаки [1, 2] не являются препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении неоднородных услуг 43 класса МКТУ;

- Никола Тесла умер 7 января 1943 года. Следовательно, нет возможности получить от него лично разрешение на использование его имени. После смерти Николы Теслы его имя и фамилия стали общим достоянием;

- Тесла никогда не был женат. По его словам, невинность в значительной мере способствовала его научным способностям. Прямых родственников или потомков, которые могли бы выдать разрешение на использование имени и фамилии, и чьи личные интересы были бы нарушены регистрацией товарного знака, не имеется. Никаким государственным органам или общественным организациям имя Н. Тесла также не принадлежит;

- заявитель обращает внимание, что он не подавал заявку на товарный знак «Никола Тесла», а именно это лицо является исторической личностью. Поэтому толкование экспертизой заявленного обозначения «Н.Тесла» как тождественного имени или псевдониму известного лица» неправомерно. Обозначение «Н.Тесла», хотя и может ассоциироваться с Николой Тесла, является в целом фантазийным, поскольку содержит изображение лица, которое не является точной фотографией известного лица, а только стилизованным изображением, и не содержит его оригинальную подпись ();

- поскольку обозначение заявлено для услуг 43 класса, связанных с деятельностью ресторанов, а не с производством электрических товаров или услуг, связанных с электричеством или изобретательской деятельностью или образованием, то очевидно, оно не может быть воспринято как противоречащее общественным интересам, а наоборот, регистрация и использование такого товарного знака для указанных услуг, может способствовать популяризации имени известного лица и повышению интереса к его личности.

В возражении дополнительно сообщено, что международная практика регистрации товарных знаков на обозначение «Nikola Tesla» подтверждает позицию заявителя о том, что регистрация товарных знаков, включающая имя известного лица, не имеющего наследников, не противоречит международной практике и общественным интересам. Знаки «Nikola Tesla» зарегистрированы в Германии, Франции и Хорватии.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1), представляющие собой распечатки из сети Интернет.

При этом заявителем скорректирован объем притязаний, а именно – предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров», а также выражено согласие с неохраноспособностью элементов «ресторан клуб».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014707982 в отношении вышеуказанного скорректированного перечня услуг.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 06.07.2016 и 22.08.2016, заявителем представлены материалы, касающиеся установления наличия или отсутствия наследников Н. Теслы (запросы в посольства Республики Сербии и США) (2), а также информационные сведения из сети Интернет, копии листов книги Е.Матонина «НИКОЛА ТЕСЛА», 2014 (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (14.03.2014) заявки № 2014707982 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

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

Согласно пункту (2.5.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали 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., однако приведенные признаки не являются исчерпывающими.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой квадрат, в котором размещена композиция изобразительных и словесных элементов. В центре композиции выполнено стилизованное изображение лица человека и словесные элементы «Н.Тесла» (крайние буквы композиционно связаны с пучками волнистых линий), «ресторан», «клуб». Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 43 класса МКТУ, указанного в возражении, в цветовом сочетании «белый, темно-фиолетовый, светло-фиолетовый, голубой».

Коллегия отмечает, что, поскольку заявителем скорректирован объем притязаний путем удаления из перечня услуг, однородных услугам, содержащимся в перечнях противопоставленных знаков [1, 2], основание по пункту 6 статьи 1483 Кодекса не анализируется.

В отношении довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Нельзя отрицать тот факт, что, как указано экспертизой, элемент «Н.Тесла» воспроизводит сокращение от имени и фамилию известного лица.

Словарно-справочные источники информации (см., например, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1061750>) показывают, что «Н. Тесла» означает: Tesla) Никола (1856-1943) - изобретатель в области электро- и радиотехники. По происхождению серб. С 1884 в США. В 1888 описал явление вращающегося магнитного поля. Разработал многофазные электрические машины и схемы распределения многофазных токов. Пионер высокочастотной техники (генераторы, трансформаторы и др.). Исследовал возможность передачи сигналов и энергии без проводов.

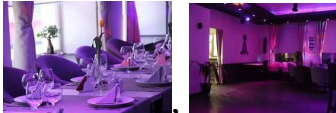
Вместе с тем, коллегия отмечает, что вопрос об отнесении обозначения к категории противоречащих общественным интересам следует решать с учетом конкретной ситуации, особенностей услуг, для которых оно предназначено, исторических и культурных традиций в мире и в России.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг в области общественного питания (рестораны, бары). Следует указать, что для услуг в области общественного питания характерным является выбор определенной направленности, в том числе включение в названия ресторана или кафе фамилии (имени известного лица). В качестве примеров можно привести: Кафе «Пушкинь», ресторан «Ля гранд Монпасье», ресторан «Мария-Антуаннета», ресторан «Пикассо», ресторан «Палкинъ» и т.д. Эта традиция идет еще из дореволюционной России: известные рестораны Тестова, Палкина, булочные Филиппова, кондитерские Абрикосова.

Коллегией также были приняты во внимание материалы (1-3), согласно которым наследники Николы Теслы в настоящее время не обнаружены, в том числе ответ из посольства США (страна, в которой умер физик) о том, что сведениями о наследниках Н.Теслы посольство не располагает. В деле имеется информация из посольства Сербии, согласно которой единственным наследником может быть признан С. Касанович, сведений о наследниках которого в официальных источниках не числится.

Следует отметить, что маркировка товаров и услуг именем великих людей преследует цель их популяризации и сохранения памяти об этих личностях, что согласуется с общественными интересами, а не противоречит им. Указанное не позволяет коллегии усмотреть противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также принято во внимание то, что заявителем уже осуществляется деятельность по оказанию услуг 43 класса МКТУ: открыто несколько ресторанов. В частности, в начале 2014 года был открыт ресторан «Н. Тесла» на Шарикоподшипниковской ул. — ресторан (Москва), появившийся в столице не случайно. Ресторан-бар «Н. Тесла» - единственное место в Москве, где вы можете насладиться сербской ракией со вкусом грецкого ореха, мёда, груши, айвы (<http://www.nicola-tesla.ru/>). В интерьере ресторана использована фиолетовая

цветовая гамма , при оказании услуг используются обозначения:



Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2014707982 в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне, с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «РЕСТОРАН», «КЛУБ».

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2016, отменить решение Роспатента от 30.09.2015 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке № 2014707982.