

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.06.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Соколовой Натальей Николаевной, город Севастополь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020761590, при этом установила следующее.

Наталья Соколова

Н. Соколова

Natalya Sokolova

Обозначение « **N. Sokolova** » по заявке №2020761590, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в целом является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, так как представляют собой широко распространенные на территории Российской Федерации имя и фамилию «Наталья Соколова», а также их транслитерацию буквами латинского алфавита, и первую букву (инициал) имени «Наталья», в связи с чем не способно выполнять функцию товарного знака (знака обслуживания), а именно индивидуализировать товары и услуги заявителя в гражданском обороте (см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/>, <https://rfpoisk.ru/> и др.).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза должна была установить известность в Российской Федерации соответствующего обозначения, прежде всего, среди адресной группы потребителей конкретных товаров и услуг, поскольку правовое значение имеет степень его известности, а также наличие факторов, способных оказывать влияние на формирование у потребителей соответствующих ассоциативных представлений, образов, связанных с рассматриваемым обозначением, в том числе из-за широко распространенной практики использования фамилий известных людей для регистрации товарных знаков;

- экспертиза в принципе не анализировала ассоциативные связи конкретных потребителей адресатов конкретных товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения;

- экспертиза анализировала лишь обстоятельства известности фамилии и имени. В российском законодательстве отсутствует запрет на регистрацию любых фамилий и имен в качестве товарных знаков;

- позиция заявителя подтверждается судебной практикой, изложенной в соответствующих решениях, указанных в возражении;

- изложенные, в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 26.02.2021 года выводы следует считать не обоснованными не соответствующим правовой позицией, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 №8215/06, так как имеются факты регистрации товарных знаков с фамилией «Соколов и Соколова»: «Polina Sokolova» по свидетельству №718971; «Людмила Соколова» по свидетельству №519043; «Дана Соколова» по свидетельству №613050; «Тимур Соколов» по свидетельству №503351; «Sokolov Sergey» по свидетельству №753556; «Центр здорово стоп «Светланы Соколовской» по свидетельству №794807; «Анна Соколова» по свидетельству №600107.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.05.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020761590 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

С возражением представлена копия решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от 24.05.2021.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2020) 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати

информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Наталья Соколова

Н. Соколова

Natalya Sokolova

Заявленное обозначение « **N. Sokolova** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1482 Кодекса, показал следующее.

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы:

- «Наталья/Natalya» - представляет собой распространенное на территории Российской Федерации русское имя означающее имя Наталия (разговорная форма - Наталья), является женским вариантом древнеримского имени Наталий, которое в переводе означает «родной». Как и большинство имен неславянского происхождения, имя Наталия пришло на Русь после крещения, но до XVII века не получило распространения. В начале XVII века увеличилось число контактов

Московской Руси с западноевропейскими странами, что привело к усилению влияния западной культуры. Это связывают также с польской интервенцией на рубеже XVI-XVII вв. Это влияние усилилось в петровскую и последующие эпохи. Поэтому имя Наталия стало одним из наиболее распространенных в Российской империи, тем более что оно имело франкоязычный аналог (Натали) и фамилии;

- «Соколова/Sokolova» (Соколовы) - одна из десяти самых часто встречаемых русских фамилий. Она образована от мирского нехристианского имени Сокол. Необычайно высокую частотность русских фамилий, имеющих в основе наименования птиц, отметил крупный зарубежный славист В.Р. Кипарский, доказывая в своих статьях, что это продиктовано культом птиц у древних русских (см., например <https://www.analizfamili.ru>), доктор филологических наук российский лингвист А.Ф. Журавлев отнес фамилию Соколов к числу 500 наиболее частотных русских фамилий, занимающей среди них 7 место (см., например, <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1929/1/VO-2005-02-11.pdf>);

- «Н./N.» отдельно выполненная согласная буква русского/латинского алфавита. В рассматриваемом контексте представляет собой сокращение имени «Наталя/Natalya».

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из фамилии или включающих фамилию, целесообразно использовать информацию, содержащуюся в энциклопедиях, толковых и других словарях, в том числе словарях имен и фамилий, справочниках, в частности именных телефонных справочниках, сети Интернет, данных переписи, если таковые имеются.

Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только именем (пункт 1 статьи 19 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации) и не имеет иного значения, раскрытого в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д., то может быть сделан вывод о том, что фамилия не обладает различительной способностью. Такой вывод следует признать тем более убедительным, чем более распространенной является заявленная на регистрацию фамилия (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 по делу № СИП-454/2019).

В данном случае, как непосредственно фамилия (Соколова), так и имя (Наталья) не имеют иного значения, раскрытого в словарях, кроме как фамилия и имя, причем они относятся к широко распространенным в Российской Федерации фамилиям / именам.

Следовательно, данные элементы не обладают различительной способностью, то есть является неохраноспособными, поскольку не способны самостоятельно индивидуализировать товары и услуги.

Более того, в российском сегменте сети Интернет (см. поисковые порталы «Яндекс», «Google») часто упоминается указанные имя и фамилия (25.806 запросов, см. rf.poisik.ru) в связи с совершенно разными людьми, осуществляющими свою деятельность в различных областях экономики и иных сферах общественной жизни, что обуславливает признание необходимости нахождения данным достаточно распространенным сочетанием в России имени и фамилии “Наталья Соколова” в свободном использовании этими людьми, равноправными носителями указанных имени и фамилии наряду с заявителем.

Поиск носителей имени и фамилии “Наталья Соколова” среди хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации посредством Интернет-сервиса ФНС России выявил 1110 индивидуальных предпринимателей и владельцев индивидуальных частных предприятий (см. <https://egrul.nalog.ru/>), а посредством одного из популярных бизнес-порталов для проверки контрагентов – 320 действующих индивидуальных предпринимателей (см. <https://zachestnyibiznes.ru/>).

Следовательно, заявленное обозначение, воспроизводящее распространенное сочетание русского имени и фамилии, не обладает различительной способностью, то есть является неохраноспособным, поскольку оно не способно самостоятельно индивидуализировать товары и услуги только лишь одного (единственного) того или иного конкретного лица среди многочисленных равноправных носителей этих имени и фамилии, в том числе являющихся также хозяйствующими субъектами, производящими товары и оказывающими услуги.

Заявителем не представлено материалов, которые содержали бы сведения о тех или иных определенных объемах производства конкретных товаров и их продажи в каких-либо конкретных показателях объективного характера и об определенной территории их распространения, в связи с чем оснований для применения положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

В отношении судебной практики, приведенной заявителем в качестве примера в тексте возражения, а также о существовании иных зарегистрированных товарных знаков коллегия отмечает, что каждый спор/товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем судебные дела/товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное

Наталья Соколова

Н. Соколова

Natalya Sokolova

обозначение « **N. Sokolova** », как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2021.