

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 19.02.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012722568, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012722568, поданной 03.07.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Семен ДЕНЕЖЕВ», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Решением Роспатента от 27.11.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «Семен ДЕНЕЖЕВ» представляет собой имя и фамилию физического лица, в связи с чем регистрация его на имя заявителя (ООО «Холдинговая компания

«Бизнесинвестгрупп») способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку заявителем является юридическое лицо.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что обозначению, включающему фамилию, правовая охрана может быть предоставлена, если представленные заявителем дополнительные материалы (например, опросы потребителей, данные об объемах продаж, рекламе и т.п.) подтверждают то, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение товаров производителя, а не как имя и фамилия. Поскольку такие документы заявителем не были представлены, указанные выше основания для отказа не могут быть сняты.

В возражении от 19.02.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 27.11.2013 и приведены аргументы в защиту заявленного обозначения.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Кодекса граждан приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая, таким образом, учитывая, что заявленное обозначение воспринимается как имя и фамилия человека, очевидно, что заявленное обозначение без указания отчества не может указывать на конкретного человека;

- на сайте <http://ru.wikipedia.org/wiki> приведен список 250 наиболее распространенных фамилий в России, выявленных по результатам исследования группы ученых из Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук, среди которых отсутствует фамилия «ДЕНЕЖЕВ»;

- известный российский лингвист А.Ф. Журавлев – доктор филологических наук, заведующий отделом этимологии и ономастики Института русского языка им. В.В. Виноградова со своими коллегами составил список из 500 наиболее часто встречающихся фамилий (<http://planeta-imen.narod.ru/familii/500.html>), в котором также отсутствует фамилия «ДЕНЕЖЕВ»;

- анализ первых 30 фамилий из этого списка показывает, что практически все эти фамилии являются охраняемыми элементами в зарегистрированных товарных знаках, в частности, Иванов, Смирнов, Кузнецов, Колосов, Морозов, Волков, Степанов, Блинов и другие;

- фамилия «ДЕНЕЖЕВ» образована от слова «денежный», при этом она не является распространенной фамилией, что подтверждается отсутствием в поисковых системах Интернет информации о существовании человека с такой фамилией и именем;

- заявитель полагает неправомерными доводы экспертизы о том, что отсутствие материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение до даты приоритета воспринималось потребителем как обозначение товаров производителя, а не как имя и фамилия, препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку тем самым порядок предоставления правовой охраны заявленному обозначению практически приравнивается к порядку предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку, для которого необходима известность соответствующего обозначения определенному проценту (кругу) потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации от 27.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722568 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.07.2012) поступления заявки №2012722568 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Семен ДЕНЕЖЕВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Указанное обозначение представляет собой имя и фамилию мужского рода единственного числа, которая происходит от слова «денежный».

Согласно информации, содержащейся в словарях и энциклопедиях, в том числе словарях имен и фамилий, телефонных справочниках, а также сети Интернет, фамилия ДЕНЕЖЕВ не является распространенной на территории России фамилией. В частности, на сайте <http://planeta-imen.narod.ru/familii/500.html>, указанном заявителем, приведен список из 500 наиболее распространенных фамилий, в котором отсутствует фамилия ДЕНЕЖЕВ. На сайте <http://genofond.binec.ru> представлен список 10000 самых частых русских фамилий, который также не содержит фамилию ДЕНЕЖЕВ.

Таким образом, можно сделать вывод, что фамилия ДЕНЕЖЕВ не относится к распространенным на территории Российской Федерации фамилиям, т.е. носит фантазийный характер, при этом включение в

обозначение наряду с фамилией имени усиливает различительную способность обозначения.

Поскольку заявленное обозначение имеет фантазийный характер и не содержит в своем составе каких-либо сведений о товаре или его изготовителе, оно не может порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В силу указанного довод о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, мотивированной в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение представляет собой фамилию физического лица, а заявитель является юридическим лицом, не может быть признан обоснованным.

В связи с указанным можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается необходимости предоставления материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя, а не как имя и фамилия, то такие документы представляются в случае, когда не обладающее различительной способностью обозначение приобрело его в результате использования заявителем (п.1 статьи 1483 Кодекса). В данном случае фантазийный характер заявленного обозначения не предполагает обязательного предоставления таких материалов.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.02.2014, отменить решение Роспатента от 27.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012722568.