

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 23.09.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018715105, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПромСтройКомплект», г.Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «БИЛИБИН» по заявке №2018715105, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных в товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «БИЛИБИН» в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную

русскую фамилию (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47687>, <https://wikiwand.com/ru>).

В возражении, поступившем 23.09.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фамилия «Билибин», которую воспроизводит заявленное обозначение, не является широко распространенной на территории России;

- приведенные экспертизой Интернет-ресурсы (<https://dic.academic.ru>) при поиске по слову «Билибин» отображают только информацию об известных людях-носителях указанной фамилии, в том числе, в исторической ретроспективе, причем, перечень этих людей, которые отображаются в поиске, не является многочисленным, особенно, в сравнении с результатами поиска по таким фамилиям, как, например, Иванов, Смирнов и другие;

- при поиске на Интернет-ресурсе <http://www.analizfamilii.ru/familiya/> выдается информация об однофамильцах, которые сами внесли о себе сведения в базу на данном сайте. Для сравнения при поиске по фамилии «Билибин» результат поиска выдает информацию только на 1 странице, где представлены сведения только о 16 однофамильцах, при поиске по фамилии «Иванов» указанные результаты представлены на 251 странице, по фамилии «Смирнов» - на 76 страницах;

- на сайте <http://imja.name/familii/pyatsot-chastykh-familij.shtml>, где приведен список из 500 наиболее распространенных фамилий, фамилия «Билибин» отсутствует. На сайте <http://planeta-imen.narod.ru/familii/500.html>, где также указан список 500 самых распространенных русских фамилий, фамилия «Билибин» также отсутствует;

- заявитель является лицом, ведущим предпринимательскую деятельность в сфере строительства объектов недвижимости. Регистрация товарного знака испрашивается для индивидуализации оказываемых услуг и производства товаров заявителя при реализации им проекта жилого комплекса бизнес-класса в

исторической части города, что предполагает уникальность и ограниченное предложение продукта;

- выбор русской фамилии «Билибин» в качестве товарного знака для оказания услуг в сфере строительства жилого дома является существенной частью замысла. Фамилия говорит не об одном конкретном человеке, но об образе, всплывающем в сознании потребителя. Благозвучное и простое в произношении словесное обозначение - с одной стороны и неосложненное цветом или формой графическое изображение - с другой подчеркивают реализацию комфортного для жизни дома, ориентированного на понятные семейные ценности потребителей;

- обозначение «Билибин» не ассоциируется потребителями с фамилией какого-либо определенного лица, поскольку личности, носящие данные фамилию, не являются настолько известными современному российскому потребителю товаров и услуг. В связи с этим использование обозначения «Билибин» не создает четкой ассоциации с каким-либо конкретным лицом, которое может восприниматься потребителем как производитель товаров (услуг);

- на территории РФ были зарегистрированы следующие товарные знаки: фамилии, не признанные распространёнными, и фамилии известных личностей: «КУЛИБИН» по свидетельству №286851 и №691794, «Сорокин» по свидетельству №475315, «Лобачевский» по свидетельству №374937; «MÈNDELEEV» по свидетельству N 455440, «Ковальков Kovalkov» по свидетельству №520412. «БРЫНЦАЛОВ А» св. №232793, «ГАЛИЛЕЙ» по свидетельству №244060; «ПАСКАЛЬ» по свидетельствам №№506640, 260967; «НЬЮТОН» по свидетельствам №№390514,351757; и т.д.). Более того, ранее экспертизой была предоставлена охрана товарному знаку № 513491 без исключения из правовой охраны фамилии «Билибин».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.06.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение

по заявке №2018715105 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018715105 от 13.04.2018.

2. Образец Товарного знака.

3. Копия Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 24.12.2018.

4. Копия Запроса экспертизы обозначения от 14.03.2019.

5. Копии страниц Интернет-сайта <http://rosgenea.ru>.

6. Копия страниц Интернет-сайта <http://www.analizfamilii.ru/familiya/>.

7. Копия страниц Интернет-сайта <http://imja.name/familii/pyatsot-chastykh-familij.shtml>).

8. Копия страниц Интернет-сайта <http://planeta-imen.narod.ru/familij/500.html>.

9. Копия страниц Интернет-сайта <http://genofond.ru/genofond.binec.ru/default29078.html?s=0&p=108>.

10. Копия страниц <http://www.onomastikon.ru/proishogdenie-familii-bilibin.htm>.

11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромСтройКомплект».

12. Выписка из проектной декларации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.04.2018) 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса 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.

Заявленное обозначение «БИЛИБИН» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

Анализ обозначения «БИЛИБИН» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Указанное обозначение представляет собой фамилию «БИЛИБИН». Фамилия «БИЛИБИН» относится к распространенному типу фамилий, ведущих свое начало от тюркских носителей, а именно выходцев из Золотой Орды: или от печенегов, или от половцев. Проникновению инонациональных основ в состав русских фамилий, и, в частности, в состав фамилии «БИЛИБИН», способствовал тот исторический факт, что многие дворяне в России были по своему происхождению нерусскими. Фамилия «БИЛИБИН» восходит к узбекскому слову «билиб», что в переводе на русский означает «познаваемый». Фамилия «БИЛИБИН», хотя и была образована от восточного имени, впоследствии оформилась с помощью русских суффиксов и стала восприниматься как славянская. (См. <https://www.analizfamilii.ru/Bilibin/proishozhdenie.html>).

Также, коллегия отмечает, что фамилию «БИЛИБИН» носило множество известных личностей:

– Билибин, Иван Яковлевич (4 [16] августа 1876,— 7 февраля 1942) — русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства».

– Билибин, Александр Фёдорович (1897—1986) — советский врач-инфекционист, академик АМН СССР (1960).

– Билибин, Александр Юрьевич (род. 1942) — российский химик, декан химического факультета СПбГУ, заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений. Сын Ю. А. Билибина.

– Билибин, Виктор Викторович (1869—1908) — русский писатель-юморист.

– Билибин, Георгий Алексеевич (1892 — ?) — участник революционного движения, в 1921—1922 председатель Калужского уисполкома.

– Билибин, Дмитрий Петрович (род. 1937) — российский учёный, ректор РУДН (2004—2005, и. о. ректора в 1998—2004).

– Билибин, Иван Иванович (1818—1892) — русский музыкант, скрипач и композитор.

– Билибин, Игорь Дмитриевич (1930—2009) — художник-график, акварелист, архитектор, прикладник. Автор монумента Советской Армии в Пскове и военного мемориала в крепости-музее «Орешек»[1]

– Билибин, Кузьма Яковлевич (1908—1937) — Герой Советского Союза.

– Билибин, Николай Иванович (1846—1914) — русский педагог-математик, автор учебников.

– Билибин, Юрий Александрович (1901—1952) — геолог, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «БИЛИБИН» представляет собой распространенную русскую фамилию, в связи с чем, не обладает различительной и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «БИЛИБИН», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, в возражении не представлено.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные

регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2019.**