

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Волковым А.П., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023797048, при этом установила следующее.

Обозначение «**Волков**» по заявке №2023797048, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29-32, 35, 39, 40, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.




Роспатентом 30.10.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29-32, 35, 39, 40, 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому слово «ВОЛКОВ» представляет собой

распространенную на территории Российской Федерации фамилию (см. Интернет: <https://forebears.io/ru/surnames/volkov>, <https://www.vokrugsveta.ru/articles/ivanov-petrovno-ne-sidorov-10-samykh-rasprostranennykh-familii-v-rossii-id862545/>, <https://semfamily.ru/istoriyafamilij-stati/500-russkih-familii>, <https://ru.surnameanalysis.com/Volkov-rasprostraneniye-familii.html>, <https://www.analizfamilii.ru/Volkov/proishozhdenie.html>, https://www.gencentre.ru/ru/content/family_catalog/volkov/), вследствие чего не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 24.12.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «Волков» признан охраняемым в уже зарегистрированных на имя

заявителя товарных знаков «», «», «» по свидетельствам №531699, №1044130, №1044133. Роспатент должен следовать той же правовой позиции при регистрации товарного знака с тождественным словесным элементом на то же лицо и для однородных товаров и услуг. Так как в товарных знаках по свидетельствам №531699, №1044130, №1044133 элементы «Волков» / «Волкова» признаны охраноспособными, то в рассматриваемом обозначении аналогичный словесный элемент также должен быть признан охраноспособным. Роспатент не должен выражать противоположные позиции в отношении аналогичных правовых ситуаций, это нарушает принципы разумных ожиданий и единообразия правовых подходов. Судебная практика содержит множество решений, в которых суд признавал недействительным решения Роспатента и указывал на необходимость единообразного правового подхода к аналогичным правовым ситуациям;


- практика Роспатента свидетельствует о том, что элемент «Волков» признается охраняемым. В частности, Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №944046, №850729, №870090, №906491,


№756420, №397623, №382846, также включающие фамилии «Волков», «Волкова», «Volcov», «Volcova»;

- «Волков» является не только именем собственным, но и имеет смысловое словарное значение. Словесный элемент «Волков» способен формировать в сознании потребителя различные образы с неопределенным значением. Так, часть потребителей может воспринимать указанный элемент не как фамилию, а как слово «волки» в родительном падеже – «волков»;


- элемент «Волков» воспринимался потребителями как обозначение товаров производителя, а не как обычная фамилия;



- обозначение «» широко применяется в гражданском обороте. В 1991 г. была основана компания «Волков А.П.». Позже в гражданский

оборот было введено обозначение «», которое на сегодняшний день является коммерческим обозначением заявителя, имеет правовую охрану как товарный знак. О широкой известности обозначения



«» также свидетельствуют вывески, расположенные при входе в торговые точки «Калина-Малина», что создает взаимосвязь в сознании потребителей между двумя обозначениями и продаваемой продукцией. Заявитель для повышения уровня узнаваемости обозначения и привлечения новых клиентов осуществлял активную рекламную деятельность с помощью радио, сети «Интернет», наружной рекламы (транспорт, цифровые билборды, лифты), телевидения («Первый канал», «ТНТ», «Домашний»). В документах, связанных с осуществлением деятельности Волкова А.П., используется печать, включающая комбинированное обозначение со словесным элементом «Волков», что

подтверждает использование обозначения при осуществлении деятельности, в том числе, при взаимодействии с клиентами;

- «Калина-Малина» – сеть, состоящая из более чем 130 магазинов фермерских продуктов, которые работают в Томске, Барнауле, Новокузнецке, Красноярске, Новосибирске, Кемерово и других городах России. «Калина-Малина» представляет из себя устойчивый бизнес, который реализует продукцию более 30 лет на рынке крупных сибирских городов, а также имеет собственное производство на трех заводах. Оборот компании за 2022 г. составил 6,75 млрд. рублей, компанией изготавливается свыше двух тысяч товаров собственного производства. Также крестьянское хозяйство Волкова А.П. активно ведет социальные сети, в частности, канал на веб-сайте «YouTube» под названием «ВОЛКОВ ГРУПП», на который подписано более двух тысяч человек и который содержит более ста пятидесяти видео;

- заявленным обозначением маркируется часть товаров на сайте <https://kalinamalina.ru/>, в связи с чем у потребителя возникает ассоциация с ранее зарегистрированным товарным знаком и производителем и формируется новая связь с товарами производителя под заявленным обозначением;

- судебная практика (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2024 за №С01-2925/2023 по делу №СИП-646/2023) исходит из того, что даже несмотря на то, что фамилия является очень распространённой на территории Российской Федерации, она может получить правовую охрану в качестве товарного знака, если будет доказано, что фамилия уже приобрела различительную способность в результате ее длительного использования и воспринимается потребителем как обозначение товаров конкретного производителя, а не как обычная фамилия. Указанная ситуация, при которой фамилия ассоциируется не с конкретным человеком, а с предоставляемыми товарами и услугами, является распространенной и не препятствует для регистрации обозначений, содержащих фамилии. Практика Роспатента подтверждает указанный тезис: существуют товарные знаки, которые содержат в себе фамилию лица, а также обозначение, характеризующее его сферу

деятельности. Важным является тот факт, что в подобных случаях фамилии признаются охраняемыми элементами обозначений (товарные знаки по свидетельствам №801283, №458736, №393046, №728437, №475315, №155996, №341668, №341668, №262024539927, №729550, №191606 и др.).

В подтверждение изложенных доводов с возражением и дополнениями к возражению заявителем представлены:

1. Выписка из Госреестра в отношении товарных знаков по свидетельствам №1044130, №1044133, №531699, №545434, №545435;
2. Значение слова «волк» из словаря Ушакова Д.Н.;
3. Значение фамилии Волков;
4. Информация с сайта Интернет-магазина Калина-Малина о компании;
5. Сводная таблица-указатель к приложениям;
6. Фотографии с сервиса Яндекс-карты;
7. Копии платежных документов за рекламные услуги;
8. Копии Деклараций ЕЭС о соответствии на имя Волкова А.П.;
9. Копии договоров и приложений к ним об оказании рекламных услуг Волкову А.П.;
10. Краткая бизнес-справка СБИС в отношении Волкова А.П.;
11. Фото-скрин YouTube-канала ВОЛКОВ ГРУПП;
12. Скриншоты фермерских продуктов, маркируемых обозначением «ВОЛКОВ»;
13. Рекламная публикация о продукции Волкова А.П.;
14. Решение Роспатента.

С учетом приведенных в возражении доводов, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29-32, 35, 39, 40, 43 классов МКТУ.

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

С учетом даты (11.10.2023) 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

Волков

Заявленное обозначение «**Волков**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; балык; бекон; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; брокколи, обработанные; бульоны; буженина; варенье; варенье имбирное; варенье из шишек; верджук для кулинарных целей; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; вырезка мясная; галантин; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; голубцы, фаршированные мясом; голубцы, фаршированные овощами; горох консервированный; грибы запеченные; грибы консервированные; грибы маринованные; грибы, обработанные; грибы сушеные; гуакамоле; гуляш; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; джемы; дичь; жареха; желатин; желе мясное; желе пищевое, кроме кондитерских изделий; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; закуски легкие на основе фруктов; закуски на основе мяса; закуски на основе овощей; закуски на основе рыбы; заливное; заменители молока; запеканки

на основе мяса или рыбы; зразы; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изюм; икра; икра баклажанная; икра грибная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; карбонад; картофель по-деревенски; картофель фри; капуста квашеная; капуста тушеная; кассуле; варк; кефир; кимчи; кисель; клей рыбий пищевой; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; клэмсы неживые; коктейли молочные; колбаса; колбаса вареная; колбаса варено-копченая; колбаса ливерная; колбаса сырокопченая; колбаски; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компот клюквенный; компоты; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфы утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги; корнишоны; котлеты мясные или рыбные; котлеты овощные; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крендель мясной; крокеты; крылышки куриные; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; куриные палочки фри; купаты; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лечо; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мацун; мидии неживые; миндаль толченый; мини-саями; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко свернувшееся; молоко

сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое
молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы
овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо лиофилизированное; набор
овощей для жарки; наггетсы; напитки молочнокислые; напитки молочные с
преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на
основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые
съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные;
овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи на грили; овощи
обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке;
окрошка; оладьи грибные; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные;
оладьи овощные; оладьи печеночные; оливки консервированные; омары неживые;
омлеты; орех мясной; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи
кокосовые сушеные; орехи обработанные; палочки картофельные; палочки
крабовые; палочки рыбные; палочки сырные; паста арахисовая; паста томатная;
паста фруктовая прессованная; пастрома; паштеты из печени; пектины для
кулинарных целей; перец консервированный; перец, фаршированный мясом;
перец, фаршированный овощами; пикули; питание на овощной основе для
младенцев; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые;
пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре
томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рататуй;
ростбиф; рулет мясной; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая;
ряженка; салаты мясные; салаты овощные; салаты с рыбой; салаты фруктовые;
сардельки; сардины неживые; сате; салями; свинина заливная; сельдь неживая;
семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сервелат; сливки
[молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; снежок
[продукт кисломолочный]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный
для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина;
сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; спаржа
соевая; спреды на жировой основе для бутербродов; спреды на основе овощей;
спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; стейки из мяса; стейки из

рыбы; стрипсы; студень; суп-пюре; суп ягодный; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; сыры творожные; тан; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; тефтели; творог; творожная масса; темпе; томаты маринованные; торт печеночный; тофу; трайфл [бисквит, залитый взбитыми сливкам]; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; тыква, обработанная; устрицы неживые; фалафель; фарш мясной; фасоль консервированная; фасоль тушеная; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе куриное; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хладенец; хлопья картофельные; холодец; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; цукаты; цыпленок-табака; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шашлыки; шпиг; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; ягоды консервированные; яйца улитки для употребления в пищу; яйца; якитори», товаров 30 класса МКТУ «аджика; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; аспартам для кулинарных целей; багет; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты с начинкой; блины; блины пикантные; блины с мясом; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи;

водоросли [приправа]; воск пчелиный съедобный; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гранола; гренки; гречиха обработанная; добавки глютенковые для кулинарных целей; доенджанг [приправа]; дрожжи для пивоварения; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители сахара для кулинарных целей; заменители чая; заправки для салатов; зерна кофе обжаренные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао крупка; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; комбуча; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; кочхуджан; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; крем-мед; кристаллы ароматизированные для приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы]; куркума; кускус; лаваш; лакса; лапша; лапша вок; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; манты;

маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; ньокки; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орехи мускатные [пряность]; палочки лакричные [кондитерские изделия]; палочки хлебные; паста имбирная [приправа]; пастила; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье с начинкой; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пита; питание на основе лапши для младенцев; пицца; плов [блюдо на основе риса]; подливки мясные; подсластители искусственные для кулинарных целей; полба мелкая обработанная; полба обработанная; помадки [кондитерские изделия]; пончик; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудинги молочные; пудра для кондитерских изделий; равиоли; размягчители мяса для кулинарных целей; рамэн; расстегай [пирожок]; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; роллы, включенные в 30 класс; ромовая баба; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; рулет сливочный; саго; сахар леденцовый*; сахар пальмовый; сахар; сахарин для кулинарных целей; семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве

приправы; семена тыквы обработанные [приправы]; семечки, обработанные; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп кленовый; сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сок лимонный кристаллизированный [приправа]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соты медовые съедобные; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; сочники; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хачапури; хинкали; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлеб; хлебцы; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай травяные; чай из морских водорослей; чай со льдом; чай*; чатни [приправа]; чебуреки; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чипсы [продукты зерновые]; чипсы картофельные в шоколаде; чоучоу [приправа]; шафран [специи]; шаурма; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный», товаров 31 класса МКТУ «альгаробилла [корм для животных]; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; бобы соевые свежие; веники березовые для бани; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; голотурии живые;

горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных съедобная; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый для животных; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; зародыши семян для ботанических целей; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; имбирь свежий; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель свежий; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; конопля необработанная; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для домашних животных; корма для животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски в раковине, живые; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; мульча; мята кошачья; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; песок для туалетов для домашних животных; плоды кофейного дерева, необработанные; плоды цератонии обыкновенной; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для

скота; полба мелкая необработанная; полба необработанная; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; приманка для рыбной ловли живая; приманки для рыбной ловли лиофилизированные; продукты для откорма животных; продукты для повышения яйценоскости домашней птицы; продукты обработки хлебных злаков кормовые; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ вера; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень необработанный; рис необработанный; робиния, сырье; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; семена конопли необработанные; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; семена тыквы необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок; травы пряновкусовые необработанные; трепанги живые; тростник сахарный; трюфели необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца инкубационные; яйца шелковичных червей; ячмень», товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; взвар; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; гранулы хмеля для пивоварения; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; лимонады; морсы; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса,

кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; порошки для приготовления безалкогольных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сидр безалкогольный; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок березовый; сок томатный [напиток]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; хмель замороженный для пивоварения; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; энергетический лимонад; эссенции безалкогольные для приготовления напитков», услуг 35 класса МКТУ «администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск клиентов для третьих лиц; поиск спонсора; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление

отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги коммерческого посредничества; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по оптовой торговле товарами 29, 30, 31, 32 классов мкту; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле товарами 29, 30, 31, 32 классов мкту; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга», услуг 39 класса МКТУ «аренда складов; аренда шкафов для замороженных продуктов; аренда электрических винных погребов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; загрузка торговых аппаратов; переноска грузов; предоставление информации об услугах хранения; прокат контейнеров для хранения; прокат морозильных камер; прокат холодильников; прокат шкафчиков для хранения вещей; расфасовка товаров;

упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; услуги розлива в бутылки; хранение товаров; хранение товаров на складах», услуг 40 класса МКТУ «варка пива для третьих лиц; замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; консультирование в области виноделия; облучение пищевых продуктов; пастеризация продуктов питания и напитков; помол муки; производство вина для третьих лиц; производство хлеба на заказ; сборка изделий на заказ для третьих лиц; услуги по обработке сыра в процессе его выращивания, созревания и выдержки», услуг 43 класса МКТУ «информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат роботов для приготовления напитков; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых».

Анализ охраноспособности словесного элемента «ВОЛКОВ» заявленного обозначения показал следующее.

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из / 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/фамилией (пункт 1 статьи 19 Кодекса) 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 российском сегменте сети Интернет (см. поисковые порталы «Яндекс», «Google») часто упоминается указанная фамилия в связи с совершенно разными людьми, осуществляющими свою деятельность в различных областях политики, экономики и иных сферах общественной жизни, например: Волков Дмитрий Борисович (род. 1976) – российский предприниматель, инвестор, Волков Александр Евгеньевич (род. 1988) – российский борец смешанного стиля, Леонид Михайлович Волков (род. 1980) – российский политик, международный лоббист и общественный деятель, Александр Мелентьевич Волков (1891-1977) – русский и советский писатель, драматург, переводчик, педагог, Волков Сергей Владимирович (род. 1955) – советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор, Волков Соломон Моисеевич (род. 1944) – советский и американский журналист и литератор и др. (см. Интернет сайт Википедия).

Согласно результатам исследований статистики русских фамилий, представленным на сайте Лаборатории популяционной генетики ГУ МГНЦ РАМН, фамилия Волков относится к числу 10 000 самых частых русских фамилий, имея порядковый номер по убыванию общерусской частоты – 11, то есть входит в 100 самых распространенных (см. <https://genofond.ru/genofond.bines.ru/default2a47f.html?s=0&p=116>). Иные источники в сети Интернет, приведенные в оспариваемом решении Роспатента, также свидетельствуют о широком распространении фамилии Волков, указано, что в России приблизительно 219,101 человек носят эту фамилию, на долю людей с фамилией Волков приходится 0,19% населения Российской Федерации.

Поиск носителей фамилии Волков среди хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации посредством Интернет-сервиса ФНС России выявил значительное количество индивидуальных предпринимателей по фамилии Волков и юридических лиц, включающих в свое наименование фамилию Волков

(см. <https://egrul.nalog.ru/>). Соответствующая информация отражена и на одном из популярных бизнес-порталов для проверки контрагентов («ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС») – <https://zachestnyibiznes.ru/search?query=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2>).

Изложенное в совокупности свидетельствует о распространенности фамилии Волков, при этом, заявленное обозначение не имеет иного значения, раскрытого в словарях и иных источниках информации, кроме как фамилия.

Следовательно, заявленное обозначение, воспроизводящее данную фамилию, 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 этой фамилии, в том числе являющихся также хозяйствующими субъектами, производящими товары / лицами оказывающими услуги.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно отмеченных в возражении прецедентов регистрации других фамилий в качестве товарных знаков на имя различных лиц, необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

В возражении указано на то, что обозначение «Волков» является существительным в родительном падеже от слова «волк». Вместе с тем, указанное противоречит материалам дела, поскольку в возражении указано на испрашивание правовой охраны заявленному обозначению на имя индивидуального предпринимателя Волкова А.П. и заявленное обозначение отсылает к фамилии данного лица.

Заявитель указывает на наличие у него прав на товарные знаки по свидетельствам №1044130, №1044133, №531699 с охраняемым словесным

элементом «Волков» («Volcov») — «



»,

«



»,



«

». Вместе с тем, в приведенных товарных знаках, в отличие от заявленного обозначения, элемент «Волков» («Volcov») воспринимается именно в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя, отсылает не к фамилии как таковой, а указывает на принадлежность фермерского хозяйства определенному лицу. В том числе, в упомянутых знаках заявителя используются инициалы заявителя, которые также позволяют ассоциировать данные знаки с конкретным лицом — Волковым А.П. Более того, фамилия Волков в упомянутых знаках завязана в композицию, создающую определенный запоминающийся образ. Заявленное же обозначение содержит исключительно фамилию — Волков, которая в ином значении не воспринимается. Следовательно, в рассматриваемом случае нельзя говорить о нарушении принципа эстоппель в отношении заявителя.

Заявитель ссылается на ассоциации заявленного обозначения с ранее зарегистрированными товарными знаками данного лица, в связи с чем у потребителя формируется новая связь с товарами производителя под заявленным обозначением. Однако, установление ассоциативных связей у одного обозначения через восприятие иных обозначений не предусмотрено Кодексом.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, приобретших различительную способность в результате их использования конкретным лицом. В рамках изложенного, заявитель ссылается на материалы (4-13). Большинство представленных документов относятся к использованию иных обозначений заявителя, в том числе, зарегистрированных в качестве товарных знаков по свидетельствам №1044130, №1044133, №531699 либо вообще не содержат указания на средства маркировки продукции.

Информация из сети Интернет¹, относящаяся к использованию непосредственно заявленного обозначения, распечатана в период после даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем не может подтверждать соответствующие доводы возражения. При этом сведений о широком распространении товаров заявителя под исследуемым обозначением в период до даты его приоритета не представлено.

В возражении приводятся доводы о том, что заявленное обозначение не характеризует заявленные товары путем указания на их вид, свойство, назначение, не является достоянием истории и культуры России. Вместе с тем, соответствующие основания для отказа не приводились в оспариваемом решении Роспатента, в связи с чем не относятся к существу рассматриваемого спора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2024.

¹ <https://kalina-malina.ru/>