

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерский дом «Куликовский», Кыргызская Республика, г. Бишкек, Чуйская область, с. Аламудун (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021765302, при этом установила следующее.



Обозначение «**KULIKOV**» по заявке №2021765302, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021765302 Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что словесный элемент «KULIKOV» («KULIKOV» - транслитерация слова «КУЛИКОВ» - широко распространенная в русской среде фамилия. См. «Словарь русских фамилий» («Ономастикон»), <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/6532>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2>, <https://istorya-familii.ru/story.php?name=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2>, <https://familiya.website/kulikov/>, <https://familio.org/surnames/32bee855-b0ca-4f71-b2d3-10bf4f1e9f0f>) представляет собой распространенную фамилию, в связи с чем не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Мирское имя Кулик, от которого позже образовалась фамилия, документально зафиксировано еще в XV веке. В документах этого периода упоминаются Иван Кулик (1456), думный боярин, крестьянин Кулик Коток (1495). В конце XV века упоминаются новгородские помещики Куликовы.

Фамилия распространена на всей территории России, но особенно часто встречается на Европейской территории страны: в Новгородской, Ярославской и Ивановской областях.

Следовательно, словесный элемент «KULIKOV» утратил свою различительную способность, то есть возможность индивидуализировать услуги, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Учитывая изложенное, экспертиза полагает, что средним потребителем обозначение KULIKOV будет восприниматься, только как распространенная в России

фамилия, при этом заявителем не представлены сведения, доказывающие обратное.

В возражении, поступившем 10.02.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, кондитерский дом «Куликовский» открыл впервые в 1991 году в городе Бишкек. С этого времени кондитерские появилась в Казахстане, Узбекистане и России;

- Кондитерский бренд получил название по фамилии основателя, поскольку Олег Борисович Куликов принимает непосредственное участие в развитии бизнеса и производстве продукции;

- помимо фабрики Кондитерский дом Куликовский имеет более 100 собственных фирменных магазинов в трех странах (Кыргызстан, Казахстан и Россия), а общее количество сотрудников составляет более 1500 человек;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак « КУЛИКОВСКИЙ * 1991 *» по свидетельству №872348;

- обозначение KULIKOV в первую очередь является преемником, обновленным вариантом старого названия предприятия и будет вызывать ассоциации именно с ним;

- в российском законодательстве отсутствует запрет на регистрацию любых фамилий в качестве товарных знаков;

- приведенная в оспариваемом решении Роспатента информация отображает лишь существование этой фамилии в исторической ретроспективе, однако не подтверждает тот факт, что такая фамилия получила широкое распространение на дату подачи заявки, и также не свидетельствует о наличии у современного российского потребителя каких-либо товаров какой-либо стойкой ассоциативной связи с проживавшей ранее на территории Российской Федерации известной личностью, которой принадлежала данная фамилия;

- заявленное на регистрацию обозначение включает в себя словесный элемент «KULIKOV» без указания имени и отчества, в связи с чем не может быть сделан вывод о том, что обозначение указывает на каких-либо известных в России лиц, носящих данную фамилию;

- устанавливать известность в Российской Федерации соответствующего обозначения необходимо среди адресной группы потребителей конкретных 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;

- по распространенности фамилия «Куликов», согласно ресурсу <https://semfamily.ru/istoriya-familij-stati/500-russkih-familii>, занимает 66 место из 500. В то же время заявитель обращает внимание на 20 самых распространенных фамилий в России, это: Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семёнов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев. Проанализировав список фамилий и открытые реестры товарных знаков, заявитель приводит следующие примеры фамилий, которые

ИВАНОВ

получили регистрацию в качестве товарных знаков: «**IVANOV**» по **IVANOFF**

свидетельству №367573, «**ИВАНОФФ**» по свидетельству №421565,

Кузнецовъ

«**Kuznetsovъ**» по свидетельству №677731, «**POPOV**» по свидетельству №110223 и др.;

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2022 и зарегистрировать заявленное

обозначение по заявке №2021765302 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Архивная копия сайта <http://www.kulikov.com/> от 29.12.2016;
2. Копии свидетельств о праве собственности на цех;
3. Распечатка сайта <http://www.kulikov.com/> об открытых кафе и магазинах заявителя;
4. Распечатки из Яндекс.карт о кафе и магазинах заявителя;
5. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Куликовский Новосибирск»;
6. Копия справки ООО «Куликовский Новосибирск» о подконтрольности.

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

С учетом даты (07.10.2021) поступления заявки №2021765302 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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 по заявке №2021765302

 «KULIKOV» является комбинированным, состоит из слова «KULIKOV» выполненного заглавными буквами латинского алфавита, буква «О» выполнена с графическим элементом в виде дуги. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ,

услуг 35, 43 классов МКТУ основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Наличие графического элемента в виде дуги не приводит к иному восприятию заявленного обозначения нежели слово «KULIKOV».

Заявленное обозначение «KULIKOV» представляет собой транслитерацию простой распространенной русской фамилии «Куликов» (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, «Словарь русских фамилий» (Ономастикон)).

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из/ включающих фамилию и имя, 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.

Согласно общедоступным сведениям из сети Интернет (см. Интернет сайт Википедия <https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов>) существовало и существует множество лиц по фамилии «Куликов», например: Куликов, Александр Владимирович (род. 1981) — российский рок-музыкант. ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов,_Александр_Владимирович_\(музыкант\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов,_Александр_Владимирович_(музыкант))); Куликов, Александр Владимирович (19 марта 1988, Вологда, СССР) — российский футболист, защитник ФК «КАМАЗ». ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов,_Александр_Владимирович_\(футболист\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов,_Александр_Владимирович_(футболист))), Куликов, Александр Геннадьевич (1965—2016) — российский кинопродюсер, актёр, певец и композитор (https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов,_Александр_Геннадьевич), Куликов, Александр Иванович (род. 1951) — советский хоккеист (https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов,_Александр_Иванович), Куликов, Борис Васильевич (род. 1921) — советский конструктор ракетной техники, лауреат Государственной премии СССР.

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов,_Борис_Васильевич), Куликов, Валерий Владимирович (род. 1956) — член Совета Федерации России (https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликов,_Валерий_Владимирович) и другие.

Следует отметить, поскольку сведения о данной фамилии содержатся в словаре (Словарь русских фамилий). (Ономастикон), при обращении к сети Интернет поисковые запросы содержат множество ссылок на различные лица по фамилии «Куликов» (приведены по тексту заключения выше, перечень не является исчерпывающим), то можно прийти к выводу о распространённости данной фамилии.

Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только фамилией (пункт 1 статьи 19 Кодекса) и не имеет иного значения, раскрытоого 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, заявленное обозначение не имеет иного значения, раскрытоого 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 только лишь одного (единственного) того или иного конкретного лица среди многочисленных равноправных носителей этой фамилии, в том числе являющихся также хозяйствующими субъектами, производящими товары. Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной

способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2021765302 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 29, 30 классов МКТУ, услуг 35, 43 классов МКТУ, производимых/оказываемых заявителем.

Заявителем представлены документы о праве собственности на недвижимое имущество, расположенном в иностранном государстве - Киргизская Республика. Также в материалы дела представлены сведения с сайта заявителя с указанием адресов 26 магазинов и 16 кофеен в городе Новосибирск. Вместе с тем, коллегия отмечает, что представленные материалы не отражают фактической интенсивности использования заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Также коллегия отмечает, что заявителем не были представлены документы, к которым относятся сведения об объемах производимых товаров; длительности и регулярности использования; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных заявлением обозначением.

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров заявителя представлено не было.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том,

что обозначение «» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

Таким образом, оснований для признания заявленного обозначения соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.10.2022.