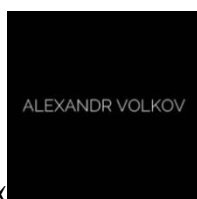
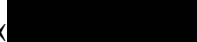


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 07.07.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Волковым Александром Николаевичем, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021737701, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021737701, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности 17.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение "ALEXANDR VOLKOV" (транслитерация – АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ) воспроизводит имя и фамилию известного российского бойца смешанного стиля Волкова Александра Евгеньевича (см. Интернет-ресурсы, например, <https://www.sports.ru/alexandr-volkov/>, <https://rus.team/people/volkov-aleksandr-evgenevich>, <https://biographe.ru/sportsmeni/aleksandr-volkov/>, <https://fight.ru/fighters/aleksandr-volkov/>).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 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 либо его изготовителя. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение. На основании общедоступных сведений из сети Интернет, экспертизой был сделан вывод о том, что использование заявленного обозначения заявителем способно вызвать в сознании потребителей ложные представления об изготовителе товаров (исполнителе услуг).

В возражении, поступившем 07.07.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении имен известных личностей неприменимы (поскольку имеется специальная норма для соответствующих оснований);

- позиция экспертизы построена безотносительно анализа перечня заявляемых услуг и товаров, без доказательств наличия ассоциативных связей относительно ввода потребителя в заблуждение;

- из анализа изложенной в позиции экспертизы информации следует, что имя и фамилия «Александр Волков» применяется только в контексте спортивных соревнований боевой направленности, что может иметь отношение только к услугам 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств»;

- в указанных источниках информации не имеется никаких сведений о том, что имя и фамилия «Александр Волков» применяется в отношении конкретных товаров из заявленного перечня товаров 24, 25 классов МКТУ, а также услуг 35 и 44 классов МКТУ, и прочих услуг 41 класса МКТУ, не связанных со спортом боевой направленности;

- заявитель является известным парикмахером, успешность которого подтверждена большим количеством полученных дипломов, является серебряным медалистом Кубка Мира 2018 года среди парикмахеров в разряде «классическая мужская прическа»;

- заявитель полагает, что отсутствуют препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня услуг, за исключением услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; организация спортивных состязаний; предоставление

спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021737701 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг, кроме позиций 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; прокат оборудования стадионов; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания);
2. Распечатка сайтов <https://www.sports.ru/alexandr-volkov/>; <https://rus.team/people/volkov-aleksandr-evgenevich>; <https://biographe.ru/sportsmeni/aleksandr-volkov/>; <https://fight.ru/fighters/aleksandr-volkov/>;
3. Копии дипломов с переводом.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2022, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, а также были представлены сведения из сети Интернет – статья с сайта «Википедия» (4), поисковые интернет запросы о значении слова «Александр» (5), интернет запрос «АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ» (6), статья из электронного словаря русских фамилий (7).

Заявитель, ознакомившись с представленными сведениями, дополнительного времени для подготовки мотивированной позиции не потребовал. Относительно вышеизложенных дополнительных оснований,

выразил мнение о том, что обозначению может быть предоставлена правовая охрана с учетом того, что заявленное обозначение должно рассматриваться как комбинация, обладающая различительной способностью.

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

С учетом даты (17.06.2021) 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 или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19 Кодекса), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2021737701



«ALEXANDR VOLKOV» представляет собой черный квадрат, на фоне которого расположены слова «ALEXANDR VOLKOV» выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ, услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Слова «ALEXANDR VOLKOV» является транслитерацией слов «АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ», где «Александр» - мужское имя, а «Волков» - распространённая русская фамилия (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, Словарь русских фамилий». Никонов В. А., М.: Школа-Пресс, 1993.), таким образом, заявленное обозначение представляет собой простое имя и фамилию.

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) существовало и существует множество лиц по имени и фамилии «Александр Волков», например: Волков, Александр Абрамович (1788—1845) — поэт, переводчик, Волков, Александр Александрович (1916—2003) — советский химик, Волков, Александр Александрович (род. 1985) — российский волейболист, Александр Волков (род. 1975) — российский актер (<https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/825/bio/>), Александр Мелентьевич Волков — русский советский писатель, драматург, переводчик (<https://fantlab.ru>).

Следует отметить, поскольку сведения о данной фамилии содержатся в словаре (7), при обращении к сети Интернет поисковые запросы содержат множество ссылок на различные лица по имени и фамилии «Александр Волков» (5-6), то можно прийти к выводу о распространённости данного имени и фамилии.

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 данном случае, заявленное обозначение не имеет иного значения, раскрытого в словарях и иных источниках информации, кроме как имя и фамилия.

Следовательно, заявленное обозначение, воспроизводящее данное имя и 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 и имени, в том числе являющихся также хозяйствующими субъектами, производящими товары / лицами оказывающими услуги.

Представленные в материалы возражения сведения, а именно копии дипломов с переводом (3) не подтверждают интенсивного использования заявленного обозначения заявителем до даты приоритета заявки, не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного использования заявителем в своей коммерческой деятельности.

Довод заявителя о том, что обозначение представляет собой комбинацию, обладающую различительной способностью, коллегия не может признать убедительным, поскольку элемент черный квадрат является лишь фоном в заявленном обозначении и не является сильным элементом обозначения, не способен сам по себе индивидуализировать заявленные к регистрации товары и услуги, следовательно, нельзя признать, что обозначение в целом обладает различительной способностью.

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

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что поскольку установлено, что обозначение «Александр Волков» не способно индивидуализировать какое то конкретное лицо, то и вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг способна вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица оказывающего услуги следует признать несостоятельным. Таким образом, основание о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Что касается доводов решения Роспатента о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Согласно обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса «с учетом того что подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных персонажам известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию, могут быть те лица, которые являются обладателями авторских прав на дату подачи возражения (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу №СИП-414/2016). Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу №СИП-296/2013.»

Таким образом, учитывая те обстоятельства, что в материалах дела отсутствует обращение заинтересованного лица в отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, применение указанного пункта коллегией в рамках данной ситуации не представляется возможным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2022, изменить решение Роспатента от 22.03.2022, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021737701 с учётом дополнительных оснований.