

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 28.05.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Нектовым Сергеем Михайловичем, Оренбургская область, Оренбургский р-н, пос. Ленина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753152, при этом установила следующее.

Некто Нектов

Обозначение « _____ » по заявке №2019753152, поступившей в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности 22.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 - 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой распространенную на территории Российской Федерации фамилию, в связи с чем не способно выполнять функцию товарного знака, а именно индивидуализировать услуги заявителя в гражданском обороте. (См. Интернет-ресурсы: Yandex, Google - Нектов, например: <https://www.nektov.com/>, http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15028, <https://urait.ru/author/nektov-artem-vitalevich-1>, <https://checko.ru/person/502701299386>).

В возражении, поступившем 28.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- указанные в оспариваемом решении ссылки на существующих физических лиц и индивидуальных предпринимателей не могут служить доказательством неохраноспособности заявленного обозначения;

- статья 1483 Кодекса не содержит положений запрещающих регистрировать в качестве товарных знаков фамилии;

- сведения сети Интернет, указанные в качестве доказательств, также не содержат сведений о распространенности обозначения «Нектов Nektov»;

- заявитель приводит источники, содержащие сведения о распространенных фамилиях: <https://moiarussia.ru/samye-rasprostranennye-familii-v-rossii/>, <https://omchanin.livejournal.com/2296372.html>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%>

[D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9](#), в которых отсутствует фамилия «Нектов /Nektov»;

- по мнению заявителя, фамилия «Нектов /Nektov» не может быть признана распространенной фамилией, а, следовательно, обладает индивидуализирующими свойствами, иное экспертизой не доказано;

- приведенная в оспариваемом решении Роспатента информация отображает лишь существование этой фамилии в исторической ретроспективе, однако не подтверждает тот факт, что такая фамилия получила свое широкое распространение на дату подачи заявки (22.10.2019), а также не свидетельствует о наличии у современного российского потребителя каких-либо услуг какой-либо стойкой ассоциативной связи с проживавшей ранее на территории Российской Федерации известной личностью, которой принадлежала данная фамилия.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019753152 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 – 45 классов МКТУ.

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

С учетом даты (22.10.2019) 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.

Нектоv Nektov

Заявленное обозначение « _____ » является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 35 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следует согласиться с мнением экспертизы относительно того, что заявленное обозначение представляет собой русскую фамилию. Представленные ссылки сети Интернет свидетельствуют о реальных людях, носящих _____ данную _____ фамилию (http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15028, <https://urait.ru/author/nektov-artem-vitalevich-1>, <https://checko.ru/person/502701299386>, <https://www.nektov.com/>).

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из фамилии или 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 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации) 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, фамилия (Нектов) 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 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.

Также коллегия отмечает, что в материалах возражения отсутствуют какие либо материалы, свидетельствующие о приобретении различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного использования заявителем в своей коммерческой деятельности.

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

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что

Некто Некто

заявленное обозначение « », как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2021.**