

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.04.2019, поданное ИП Якушевым А.Ю., Ульяновская обл., г. Димитровград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721804, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018721804 было подано 28.05.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЯКУШЕВ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.03.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку словесный элемент «**ЯКУШЕВ**» представляет собой распространенную на территории России фамилию, неспособную индивидуализировать товары конкретного производителя, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного, в заключении по результатам экспертизы приведена ссылка на сайт <http://www.analizfamilii.ru/familiya/> (поиск Якушев).

Кроме того, отмечено, что заявителем не были представлены материалы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.04.2019, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к отсутствию каких-либо оснований для признания заявленного обозначения «ЯКУШЕВ» не обладающим различительной способностью. По мнению заявителя, ссылка на пункт 1 статьи 1483 Кодекса, в котором отсутствует какое-либо упоминание об использовании имени/фамилии граждан, является неубедительным аргументом и выглядит как субъективное трактование экспертом этой нормы.

В возражении отмечено, что фамилия заявителя полностью воспроизводит заявленное обозначение, в связи с чем заявителю также не известны какие-либо нормативно-правовые ограничения на регистрацию в качестве товарного знака своей собственной фамилии.

Заявитель также ссылается на практику регистрации в качестве товарных знаков и более распространенных фамилий, нежели фамилия Якушев: «ИВАНОВ» (свидетельство №367573); «СЕЛИВАНОВЪ» (свидетельство №464837), «Смирновъ» (свидетельство №424168), «Михайлов» (свидетельство №472227), «НИКИТИН» (свидетельство №155996), «РОМАНОВ» (свидетельство №434262).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.09.2019, в дополнение к возражению были представлены материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его использования заявителем.

В дополнении к возражению заявитель также приводит сведения, которые, по его мнению, опровергают довод о том, что фамилия «Якушев» является распространенной: из анализа ресурса, на который дана ссылка в заключении по результатам экспертизы (<http://www.analizfamilii.ru/familiya/>), количество записей с фамилией Якушев составляет число 267, что в процентном соотношении от количества зарегистрированных и проживающих на территории России по данным Росстата на 2019 год (146 миллионов человек) составляет 0,000182%.

Кроме того, заявитель полагает, что сам по себе ресурс, на который ссылается экспертиза, может содержать в себе ошибочные и/или дублирующиеся сведения, поскольку наполняется самими пользователями.

Свободная энциклопедия «Википедия» в статье «Якушев» содержит лишь 28 записей, ссылки на некоторые из которых неактивны.

Подтверждением низкой распространенности фамилии «Якушев» в настоящее время служат и результаты поисковых запросов сервисов «Яндекс» и «Google». Так, наиболее популярные результаты относятся лишь к трем лицам: Владимиру Якушеву, - министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Александру Якушеву - хоккеисту и тренеру, Сергею Якушеву - заместителю начальника Управления - начальнику штаба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан.

По мнению заявителя, при таком количестве известных лиц фамилия «Якушев» ни при каких обстоятельствах не может быть признана распространенной, поскольку данная фамилия не успела обрести какой-либо подоплеки, истории. Данная фамилия не принадлежит достаточному числу лиц, настолько, чтобы она была неспособной выполнять индивидуализирующую роль в качестве товарного знака, в том числе и для товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

В подтверждение приобретенной различительной способности обозначения «ЯКУШЕВ» заявитель представил информацию о своей деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства с 2012 года, в том числе договоры с прилагаемыми к ним товарными накладными.

В 2012 году заявитель стал победителем конкурса в ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области на период 2012 - 2014 годы», что в некоторой степени объясняет как высокий производственный потенциал, так и повышенное внимание к нему со стороны общественности и органов власти, а, следовательно, средств массовой информации.

В апреле 2018 года продукция ИП Якушева была представлена в рамках ульяновской Недели моды в «Волга-Спорт-Арене», где проходила выставка-форум «Сделано в Ульяновской области». Основные её участники - фермеры, дизайнеры, производители различных товаров.

По данным на сентябрь 2019 года интернет-магазин заявителя <http://vomarket.ru/>, на котором к продаже предлагается растительное масло и натуральный мед, за месяц посещают более 5 000 человек. Обозначение «Якушев» активно продвигается и в социальных сетях, <https://www.instagram.com/nikofermer/>.

Интервью с заявителем, подтверждающее интерес к нему и его продукции со стороны зарубежных потребителей, было опубликовано в апреле 2018 года в интернет-газете деловых новостей и отраслевой аналитики «Реальное время».

Заявитель практически с начала ведения своей деятельности является обладателем благодарственных писем, среди которых благодарственные адреса, сертификаты признательности от органов муниципального, регионального уровней власти, организаторов региональных сельскохозяйственных выставок и ярмарок, как участнику и спонсору различных социальных проектов.

К дополнению к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта Федеральной службы государственной статистики;
- распечатка с сайта Wikipedia;
- распечатки с сайтов <https://onomastikon.ru/proishodzenie-familii-yakushev-.htm>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380166>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380170>;
- выписка из ЕГРИП;
- договоры поставки, товарные накладные;

- сертификат победителю конкурса в ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области на период 2012 – 2014 годы;
- распечатка с сайта <https://ulpressa.ru/2015/10/14/slagaemyie-uspeha-fermera-alekseya-yakusheva/>;
- распечатка с сайта «Производство и переработка зерновых культур и семян масличных культур» http://openbusiness73.ru/pages/proizvodstvo_rastitelnyh_masel;
- договор на изготовление баннера, макета баннера «Якушев», разработку дизайна этикеток «Якушев», счет на оплату, акт; договор изготовления печатной продукции (этикетки «Якушев»), товарные накладные;
- распечатки с сайтов

https://life.ru/t/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/1109801/proizvoditiel_masla_novichok_ghotovy_eksportirovat svoiu_produktsiu_za_ghranitsu;

https://73online.ru/r/veshestvo_novichok_poyavilos_na_ulyanovskoy_promyshlennoy_vystavke-58700;

<https://www.madeinreg73.ru/index.php>; <https://www.kazan.kp.ru/daily/26818/3858768/>;

<https://ria.ru/20180422/1519174057.html>;

<https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fura.news%2Fnews%2F1052331787&d=1>;

<https://a.pr-cy.ru/tools/traffic/?domain=vomarket.ru>;

<https://enwiki.academic.ru/dic.nsf/enwiki/18828>;

<https://realnoevremya.ru/articles/97011-intervyu-s-ulyanovskim-fermerom-sozdavshim-maslo-novichok>;

- копия декларации таможенного союза;
- финансово-бухгалтерские документы (договоры, акты, счета, товарные накладные);
- дипломы и награды.

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

С учетом даты подачи (28.05.2018) заявки, поданной на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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, маркованных 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 заявленным обозначением и иные сведения.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЯКУШЕВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров:

29 класса МКТУ - вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жиры пищевые; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло льняное пищевое; масло подсолнечное пищевое; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные.

30 класса МКТУ - закуски легкие на основе хлебных злаков; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука ячменная; продукты зерновые; продукты на основе овса; ростки пшеницы для употребления в пищу; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные.

31 класса МКТУ - горох необработанный; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; кукуруза; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; овес; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; пшеница; рассада; растения; рожь; ростки пшеницы кормовые; семена для посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; ячмень.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака мотивировано отсутствием различительной способности обозначения «ЯКУШЕВ», представляющего собой распространенную фамилию. Подтверждением указанного обстоятельства служат сведения из сети Интернет (см. поисковые порталы «Яндекс» и «Google»), где содержится большое количество (1 млн.) упоминаний о лицах с фамилией Якушев.

В соответствии с информацией, содержащейся на сайте «Планета имен и фамилий» (<http://imja.name/familii/familii.shtml>), фамилия «Якушев» входит в список 250 самых популярных российских фамилий под №218 (https://pikabu.ru/story/spisok_samyikh_populyarnyikh_rossiyskikh_familiy_5492218).

Данное исследование было проведено в нескольких регионах страны по данным паспортных столов из списка 15 тыс. фамилий.

Фамилия «Якушев» также входит в список 500 самых часто упоминаемых фамилий современной Москвы под №363 (<http://imja.name/familii/familii-moskvy.shtml>), а под №383 в число 10.000 самых частых русских фамилий (<https://www.genofond.ru/genofond.ru/default237f8.html?s=0%26p=56>).

Кроме того, сам заявитель, приводит в дополнении к возражению список 28 известных носителей фамилии «Якушев/Якушева» из свободной энциклопедии «Википедия».

Таким образом, фамилия «Якушев» действительно относится к распространенным русским фамилиям, в связи с чем вывод экспертизы об отсутствии у заявленного словесного обозначения «ЯКУШЕВ» различительной способности следует признать убедительным.

В подтверждение приобретенной различительной способности заявителем представлены материалы, анализ которых показал следующее.

Основная масса документов относится к деятельности ИП А.Ю. Якушева, связанной с производством подсолнечного масла, в том числе маркированного обозначением «ЯКУШЕВ». Однако из представленных материалов следует, что дизайн этикеток с обозначением «Якушев» был разработан в феврале 2018 года, а сами этикетки изготовлены в апреле 2018 года (см. накладные от 12.04.2018 и от 17.04.2018), при этом общее количество этикеток составило 1250 штук.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (28.05.2018) представляется, что в отсутствии сведений о степени информированности потребителей о заявлении обозначении, указанная длительность (около месяца) и интенсивность (незначительное количество этикеток) использования заявленного обозначения «ЯКУШЕВ» для маркировки продукции (подсолнечного масла) недостаточны для обоснованного вывода о приобретенной им различительной способности на эту дату.

Что касается производства других товаров, включенных в перечень заявленного обозначения, то в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в отношении этих товаров представлены товарные накладные (от 27.05.2016, от 10.02.2016, от 22.10.2015, от 29.05.2015, 02.05.2015), в которых фигурирует обозначение ЯКУШЕВ (корм для птиц, зерно, крупа, семена, овсяные хлопья и т.п.), и документы о возврате от покупателя этой же продукции от тех же дат (от 27.05.2016, от 10.02.2016, от 22.10.2015, от 29.05.2015, от 02.05.2015). Однако данные документы не дают представления о том, были ли эти товары введены в гражданский оборот, поскольку в тот же день были возвращены производителю.

Коллегия также отмечает, что значительный объем представленных сведений из сети Интернет относится к апрелю 2018 года, когда заявитель начал выпуск подсолнечного масла, маркированного обозначением «НОВИЧОК», что получило определенный резонанс в средствах массовой информации на волне скандальной известности дела «об отравлении Скрипалей».

Таким образом, в целом представленные материалы не дают возможности сделать обоснованный вывод о том, что до даты подачи (28.05.2018) заявки

№2018721804 на регистрацию товарного знака обозначение «ЯКУШЕВ» воспринималось потребителем не как фамилия, а как обозначение товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в результате его длительного и интенсивного использования для маркировки этих товаров.

Ссылка заявителя на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность государственной регистрации товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721804 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2019.