

**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 29.05.2023, поданное ООО «Специализированный застройщик Звезда» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022713997, при этом установила следующее.

Обозначение «НИКИТИН» по заявке №2022713997, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 19, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.03.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 36, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение представляет собой распространенную на территории России фамилию (см. с. <https://www.analizfamilii.ru/Nikitin/proishozhdenie.html>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/8178>, Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения) в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 29.05.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- учитывая положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса непонятно, каким образом фамилия «Никитин» может указывать на товары определённого вида, ведь каких-либо более-менее стойких ассоциаций с товарами фамилия не даёт; являться общепринятым символом или термином, так как фамилия она и есть фамилия, является именем собственным, служит для обозначения лиц и такую фамилию могут иметь многие лица; характеризовать товары, в том числе указывая на их вид, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства и/или сбыта, ведь фамилия не указывает ни на время, ни на место, ни на какой-либо способ; состоять только из форм товаров, определённых исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, ведь фамилия, в силу своего назначения, не указывает на конкретную вещь;

- любая фамилия имеет какое-либо происхождение и значение. Вероятность найти однофамильцев сохраняется в любой стране/части общества. При этом фамилии уже давно утратили изначальную функцию, указывающую на принадлежность их обладателя к какой-либо профессии/роду/сословию или наличию определённого свойства. Также, необходимо отметить, что на сегодняшний день ни одна фамилия сама по себе не указывает на производство её обладателем каких-либо товаров либо оказание каких-либо услуг. В связи с этим,

говорить о том, что фамилия обладает или не обладает различительной способностью в целях коммерческой деятельности не имеет смысла;

- из ссылок, приведенных в решении Роспатента, следует, что фамилия Никитин не является общепринятым символом либо термином, не указывает на товары определённого вида, на их вид, свойство, назначение либо на лицо;

- в качестве товарных знаков были зарегистрированы обозначения «Тинькофф» №676582 (приоритет от 16.05.2017), «Тинькофф» №839753 (приоритет 29.01.2021), «Распутин» №728200 (приоритет от 27.02.2019), «Распутин» №735733 (приоритет от 18.02.2019), «А.Коркунов» №473200 (приоритет от 30.09.2011), основные элементы которых являются фамилиями, а фамилия «Распутин» даже является фамилией известного в русской истории человека.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.03.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022713997 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 19, 36, 37 классов МКТУ.

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

С учетом даты (05.03.2023) 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное

обозначение «НИКИТИН», которое является русской фамилией (см. <https://www.analizfamili.ru/Nikitin/proishozhdenie.html>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/8178>, Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 19, 36, 37 классов МКТУ

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 экономики и иных сферах общественной жизни, например: Никитин Глеб Сергеевич (род. 1977) – российский государственный и политический деятель, Никитин Юрий Владимирович (1970-2023) – детский писатель и поэт, журналист, Никитин Андрей Сергеевич (род. 1979) – российский политик, Никитин Сергей Яковлевич (род. 1944) – советский и российский композитор, автор-исполнитель и др. (см. Интернет сайт Википедия).

Согласно результатам исследований статистики русских фамилий, представленным на сайте Лаборатории популяционной генетики ГУ МГНЦ РАМН, фамилия Никитин относится к числу 10 000 самых частых русских фамилий, имея порядковый номер по убыванию общерусской частоты – 62, то есть входит в 100 самых распространенных (см. <https://www.genofond.ru/genofond.bines.ru/default21a76.html?s=0&p=190>).

Поиск носителей фамилии Никитин среди хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации посредством Интернет-сервиса ФНС России выявил значительное количество индивидуальных предпринимателей по фамилии Никитин и юридических лиц, включающих в своем наименовании фамилию Никитин (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%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD>).

Изложенное в совокупности свидетельствует о распространенности фамилии Никитин, 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.

Такая правоприменительная практика, вопреки ошибочному доводу возражения об отсутствии каких-либо правовых оснований для признания фамилии человека как таковой обозначением, не обладающим различительной способностью и не подлежащим регистрации в качестве товарного знака, подтверждается также и судебными актами, например, решением Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2020 по делу № СИП-977/2019 (см. Интернет-

портал «Электронное правосудие: Картотека арбитражных дел» – <https://kad.arbitr.ru/>).

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.

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

В возражении приводятся доводы о том, что заявленное обозначение не является символом и термином, не относится к характеристикам товаров, не указывает на товары определенного вида, не относится к форме товаров. 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 29.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2022.**