

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018715105, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПромСтройКомплект», г.Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «БИЛИБИН» по заявке №2018715105, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных в товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «БИЛИБИН» в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную русскую фамилию (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47687>, <https://wikiwand.com/ru>).

В возражении, поступившем 23.09.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фамилия «Билибин», которую воспроизводит заявленное обозначение, не является широко распространенной на территории России;

- приведенные экспертизой Интернет-ресурсы (<https://dic.academic.ru>) при поиске по слову «Билибин» отображают только информацию об известных людях-носителях указанной фамилии, в том числе, в исторической ретроспективе, причем, перечень этих людей, которые отображаются в поиске, не является многочисленным, особенно, в сравнении с результатами поиска по таким фамилиям, как, например, Иванов, Смирнов и другие;

- при поиске на Интернет-ресурсе <http://www.analizfamilii.ru/familiya/> выдается информация об однофамильцах, которые сами внесли о себе сведения в базу на данном сайте. Для сравнения при поиске по фамилии «Билибин» результат поиска выдает информацию только на 1 странице, где представлены сведения только о 16 однофамильцах, при поиске по фамилии «Иванов» указанные результаты представлены на 251 странице, по фамилии «Смирнов» - на 76 страницах;

- на сайте <http://imja.name/familii/pyatsot-chastykh-familij.shtml>, где приведен список из 500 наиболее распространенных фамилий, фамилия «Билибин» отсутствует. На сайте <http://planeta-imen.narod.ru/familii/500.html>, где также указан список 500 самых распространенных русских фамилий, фамилия «Билибин» также отсутствует;

- заявитель является лицом, ведущим предпринимательскую деятельность в сфере строительства объектов недвижимости. Регистрация товарного знака испрашивается для индивидуализации оказываемых услуг и

производства товаров заявителя при реализации им проекта жилого комплекса бизнес-класса в исторической части города, что предполагает уникальность и ограниченное предложение продукта;

- выбор русской фамилии «Билибин» в качестве товарного знака для оказания услуг в сфере строительства жилого дома является существенной частью замысла. Фамилия говорит не об одном конкретном человеке, но об образе, всплывающем в сознании потребителя. Благозвучное и простое в произношении словесное обозначение - с одной стороны и неосложненное цветом или формой графическое изображение - с другой подчеркивают реализацию комфортного для жизни дома, ориентированного на понятные семейные ценности потребителей;

- обозначение «Билибин» не ассоциируется потребителями с фамилией какого-либо определенного лица, поскольку личности, носящие данные фамилию, не являются настолько известными современному российскому потребителю товаров и услуг. В связи с этим использование обозначения «Билибин» не создает четкой ассоциации с каким-либо конкретным лицом, которое может восприниматься потребителем как производитель товаров (услуг);

- на территории РФ были зарегистрированы следующие товарные знаки: фамилии, не признанные распространёнными, и фамилии известных личностей: «КУЛИБИН» по свидетельству №286851 и №691794, «Сорокин» по свидетельству №475315, «Лобачевский» по свидетельству №374937; «MÈNDELEEV» по свидетельству N 455440, «Ковальков Kovalkov» по свидетельству №520412. «БРЫНЦАЛОВ А» св. №232793, «ГАЛИЛЕЙ» по свидетельству №244060; «ПАСКАЛЬ» по свидетельствам №№506640, 260967; «НЬЮТОН» по свидетельствам №№390514,351757; и т.д.). Более того, ранее экспертизой была предоставлена охрана товарному знаку №513491 без исключения из правовой охраны фамилии «Билибин».

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.06.2019 и зарегистрировать заявленное

обозначение по заявке №2018715105 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018715105 от 13.04.2018.
2. Образец Товарного знака.
3. Копия Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 24.12.2018.
4. Копия Запроса экспертизы обозначения от 14.03.2019.
5. Копии страниц Интернет-сайта <http://rosgenea.ru>.
6. Копия страниц Интернет-сайта <http://www.analizfamilii.ru/familiya/>.
7. Копия страниц Интернет-сайта <http://imja.name/familii/pyatsot-chastykh-familij.shtml>).
8. Копия страниц Интернет-сайта <http://planeta-imen.narod.ru/familit/500.html>.
9. Копия страниц Интернет-сайта <http://genofond.ru/genofond.binec.ru/default29078.html?s=0&p=108>.
10. Копия страниц <http://www.onomastikon.ru/proishogdenie-familii-bilibin.htm>.
11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромСтройКомплект».
12. Выписка из проектной декларации.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 12.11.2019 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 29.11.2019 отказать в удовлетворении возражения от 23.09.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 06.06.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2020 решение Роспатента от 29.11.2019 по делу № СИП-116/2020 признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 данное решение Суда по интеллектуальным правам оставлено в силе.

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

С учетом даты (13.04.2018) 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



существование такой фамилии в исторической ретроспективе, однако не подтверждает того факта, что такая фамилия получила свое широкое распространение на дату подачи заявки № 2018715105 (13.04.2018), а также не свидетельствует о наличии у современного российского потребителя какой-либо стойкой ассоциативной связи с известной личностью, проживавшей ранее на территории Российской Федерации, которой принадлежала данная фамилия.

При этом, следует учесть, что были зарегистрированы товарные знаки



«  
» «  
», «БИЛИБИНА» по  
свидетельствам №№ 513491, 619704, 535366. Данные знаки ранее были  
признанными обладающими различительной способностью обозначения,  
следовательно, такие обозначения и в последующем должны и далее  
признаваться в качестве обладающих такой способностью.

Суд по интеллектуальным правам считает, что в целом изложенные  
обстоятельства указывают на нераспространённость данной фамилии на  
территории Российской Федерации в настоящее время.

Кроме этого, в материалах дела не имеется сведений, указывающих на  
осведомленность современного потребителя о существовании когда-либо  
личностей, указанных Роспатентом в оспариваемом решении.

Кроме того, суд отмечает, что обозначение «БИЛИБИН» при первом  
его прочтении не воспринимается как фамилия, а ассоциируется с такими  
обозначениями, как: «БИЛИ БИН», «БИЛИ ДЖИН», «ВИЛИ БИН» и т.п., то  
есть воспринимается как фантазийное обозначение.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам считает, что  
нет оснований полагать, что фамилия «БИЛИБИН» воспринимается  
современным российским потребителем как получившая широкое  
распространение на дату подачи заявки, а также что фамилия «БИЛИБИН»  
способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя,

поскольку вывод о распространенности данной фамилии со ссылкой на Интернет-сайт [www.analizfamilii.ru/](http://www.analizfamilii.ru/), в данном случае не подтверждает возникновение у потребителя какой-либо стойкой ассоциативной связи с известной личностью, проживавшей на территории Российской Федерации.

Вышесказанное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2019, отменить решение Роспатента от 06.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018715105.**