Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.07.2021 возражение, поданное Открытым Акционерным Обществом АГРОФИРМА «Жемчужина Ставрополья», Ставропольский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753788, при этом установила следующее.

Обозначение «ШУВАЛОВ SHUVALOV» по заявке №2020753788, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.03.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в целом является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку не обладает различительной способностью, так как представляет собой широко распространенную на территории Российской Федерации фамилию «Шувалов», а также ее транслитерацию буквами латинского алфавита, в связи с чем не способно выполнять функцию товарного знака, а именно индивидуализировать товары заявителя в гражданском обороте (см. Интернет-словари https://rus-lastnames-dict.slovaronline.com/15975-Шувалов, https://bigenc.ru/search?q=Шувалов и др.).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- на заседании коллегии заявитель ходатайствовал о сокращении перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ до товара «бренди»;

- заявителем представлено согласие на регистрацию обозначения по заявке №2020753788 Шувалова Андрея Константиновича, известного в России мастера-кависта - специалиста, разбирающегося в элитном алкоголе, знающего историю и правила подачи любого спиртного напитка, умеющего быстро подобрать гастрономическую пару, любезно согласившегося предоставить заявителю свою фамилию в качестве средства индивидуализации товаров 33 класса МКТУ;

- экспертиза анализировала лишь обстоятельства известности фамилии; в российском законодательстве отсутствует запрет на регистрацию любых фамилий и имен в качестве товарных знаков;

- помимо документов, наглядно иллюстрирующих объемы и географический охват продаж коньяка «ШУВАЛОВ», в представленных документах содержатся договор и акты на оказание рекламных услуг от 26 марта 2018 г. в отношении широкого перечня рекламных услуг, включая изготовление рекламного ролика и его последующую трансляцию, печать рекламных информационных материалов, осуществление проведения мероприятий по дегустации, консультированию

потребителей, семплинга для товаров «Коньяк российский трехлетний «Шувалов» и «Коньяк российский пятилетний «Шувалов»;

- представлены документы, наглядно иллюстрирующие введение обозначения «ШУВАЛОВ» заявителем в гражданский оборот на территории: Краснодарского края, Красноярского края, Сахалинской области, Магаданской области, Ленинградской области, Иркутской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутия), Ставропольского края и Ростовской области.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.03.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020753788 в качестве товарного знака в отношении товара «бренди» 33 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Договор и акты на оказание рекламных услуг от 26 марта 2018 г.

2. Документы о поставке товаров, маркированных обозначением «Шувалов», на территории: Краснодарского края, Красноярского края, Сахалинской области, Магаданской области, Ленинградской области, Иркутской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутия), Ставропольского края и Ростовской области.

3. Копия письма-согласия А.К. Шувалова.

4. Распечатка с сайта компании заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.07.2021) 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 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.

ШУВАЛОВ
SHUVALOV

Заявленное обозначение « » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом**,** заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди».

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

Заявленное обозначение «ШУВАЛОВ/SHUVALOV» представляет собой одну из старейших русских фамилий - в документах отмечается с 1565 г.; была широко известна в XVIII в., принадлежала тогда крупным государственным и военным деятелям, ученым, писателям. В настоящее время фамилия «Шувалов» распространена почти повсеместно (см., например, https://rus-lastnames-dict.slovaronline.com/15975-Шувалов, https://bigenc.ru/search?q=Шувалов).

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 (Шувалов) не имеет иного значения, раскрытого в словарях, кроме как фамилия, причем она относятся к широко распространенным в Российской Федерации фамилиям.

Следовательно, заявленное обозначение, воспроизводящее распространенную 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.

Представленное заявителем согласие от Шувалова Андрея Константиновича не снимает вышеизложенные мотивы о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данное согласие не подтверждает тот факт, что обозначение «ШУВАЛОВ SHUVALOV» будет ассоциироваться исключительно с заявителем.

В отношении доказательств приобретения различительной способности коллегия отмечает следующее.

Из договора на оказание рекламных услуг не представляется возможным установить территорию размещения рекламы, количества пуска в эфир, количество потребителей, с ней ознакомленных.

Договоры и дополнительные соглашения о реализации и территории распространения продукции заявителя демонстрируют, что продукция реализовывалась только в 10 из 85 субъектов Российской Федерации. При этом

объемы продаж очень маленькие. Кроме того, временной период использования обозначения «ШУВАЛОВ SHUVALOV» также нельзя признать значительным.

Также заявителем не представлены совокупные сведения о длительности и регулярности использования обозначения, а также сведения об информированности потребителей о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения об участии заявителя в выставках; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, до даты подачи заявки.

Из вышеизложенного следует, что представленные заявителем материалы не свидетельствуют об известности заявленного обозначения «ШУВАЛОВ SHUVALOV» в различных регионах Российской Федерации среди потребителей, в связи с которой у среднего российского потребителя могла бы сформироваться устойчивая ассоциативная связь между рассматриваемым обозначением «ШУВАЛОВ SHUVALOV» и заявителем.

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2021.