

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.11.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания «МИР», Костромская обл. (далее – заявитель; ООО ТПК «МИР»), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021756230, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Dobrovolskaya**» по заявке №2021756230 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 03.09.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 26, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**Dobrovolskaya**» (в транслитерации «Добровольская») представляет собой распространенную на территории России фамилию, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/3580>, <https://gufo.me/>), не

обладает различительной способностью и является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Сведений о приобретенной различительной способности заявленного обозначения отсутствуют.

Кроме того, маркировка товаров и различных услуг заявленным обозначением способна вызвать у потребителя стойкую ассоциативную связь с Евгенией Добровольской, которая является успешной и известной актрисой Российской Федерации (большая фильмография, так же выступление в театрах: МХТ им. А.П. Чехова 1988 - 1989, с 1991 года МХАТ им. Горького 1987 - 1988 Театральное агентство «Арт-Партнер XXI», см. <https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/1290/works/>, <https://www.kinopoisk.ru/name/231494/>, <https://www.iv.ru/person/evgeniya-dobrovolskaya-819#filmography>).

В материалах заявки отсутствует документально оформленное согласие от Добровольской Евгении Владимировны на использование ее фамилии в составе поданного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары (оказывающего услуги).

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

- довод экспертизы относительно того, что заявленное обозначение ассоциируется потребителями только с актрисой Евгенией Добровольской является голословным утверждением;

- между тем, «Добровольская» является девичьей фамилией коммерческого директора ООО ТПК «МИР» Заборонской Н. А., которая также является супругой единоличного учредителя и руководителя организации заявителя;

- Заборонская Н. А. планирует начать выпуск линейки товаров 14, 18, 25, 26 классов МКТУ под своей девичьей фамилией, ввиду чего регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение;

- в настоящее время уже разработана и введена в гражданский оборот линейка товаров 25 класса МКТУ, маркированная обозначением «Dobrovolskaya»;

- законодательство не запрещает регистрировать любые фамилии в качестве товарных знаков, такой запрет есть только в отношении регистрации обозначений, тождественных имени (фамилии и собственно имени) известного в России лица, без согласия его или его наследника, при этом соблюдение этого запрета проверяют не на стадии экспертизы обозначения, а лишь на основании возражения заинтересованного лица, которое в данном случае не поступало;

- приведенные в оспариваемом решении Роспатента обстоятельства не подтверждают того обстоятельства, что заявленное обозначение воспринимается современным российским потребителем как получившая широкое распространение на дату подачи заявки фамилия, которая используется различными лицами при осуществлении однородной деятельности.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021756230 в отношении заявленных товаров и услуг.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

(1) Копия свидетельства о рождении Добровольской Н.А.;

(2) Копия свидетельства о заключении брака между Заборонским А.Н. и Добровольской Н.А.;

(3) Копия приказа о приёме на работу в ООО Торгово-промышленная компания «МИР» Заборонской Н.А.;

(4) Копия Контракта №22 и спецификация к нему, заключенного между ООО Торгово-промышленная компания «МИР» (покупатель) и ООО «АЛДОНОВА» (поставщик).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы, неубедительными.

С учетом даты (03.09.2021) поступления заявки №2021756230 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с положениями пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Обозначение «**Dobrovolskaya**» по заявке №2021756230 с приоритетом от 03.09.2021 включает словесный элемент «Dobrovolskaya», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2021756230 испрашивается для индивидуализации широкого перечня товаров и услуг 14, 18, 25, 26, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет транслитерацию буквами латинского алфавита русской фамилии «Добровольская», приведенной в женском роде.

В процессе экспертизы обозначений, включающих фамилию и имя, 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.

Согласно общедоступным словарно-справочным сведениям, опубликованным в онлайн-энциклопедиях (см. например, «Словарь русских фамилий», Никонов В.А., М.: Школа-Пресс, 1993, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/3580>) в западных губерниях дореволюционной России фамилию Добровольский часто получали

люди, освободившиеся от крепостной зависимости. В семинариях фамилия Добровольский присваивалась молодым людям, поступившим в это учебное заведение добровольно, без принуждения родителей, либо за «добрую волю» к учению. Эту фамилию не раз давали архиереи при раздаче фамилий воспитанникам духовных семинарий, отличавшимся послушанием.

Общедоступная поисковая база данных о людях в России (<https://rfpoisk.ru>) насчитывает 789 (125) результатов с упоминанием мужчин и женщин, носящих фамилии Добровольский (Добровольская).

При этом в словарно-справочных источниках информации (см. «Большая советская энциклопедия», М.: Советская энциклопедия, 1969-1978, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/61186/Добровольский?ysclid=lbwj0esaya617851442>) выявлена информация об известных людях с фамилией Добровольский, среди которых:

Добровольский Анатолий Владимирович (род. 1910) – советский архитектор;

Добровольский Владимир Владимирович (род. 1880) – советский учёный в области теории механизмов, член-корреспондент АН СССР;

Добровольский Владимир Николаевич (род. 1856) - русский краевед, этнограф, фольклорист;

Добровольский Георгий Тимофеевич (род. 1928) - лётчик-космонавт СССР, подполковник, Герой Советского Союза.

Согласно общедоступным сведениям Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) имеются сведения о различных физических лицах с фамилией Добровольский (Добровольская), осуществлявших или осуществляющих предпринимательскую деятельность (например, ОГНИП 320470400009198, ОРГНИП 310784711601000 и т.д.).

Таким образом, заявленное обозначение, состоящее из обозначения «Dobrovolskaya», не имеет иного значения, кроме как фамилия, которая, при этом характеризуется широким распространением на территории Российской Федерации. Обозначение, воспроизводящее данное имя и фамилию, должно быть свободным для использования в гражданском обороте при сопровождении товаров и услуг

различными равноправными носителями этой фамилии и имени, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что заявленное обозначение воспроизводит девичью фамилию коммерческого директора ООО ТПК «МИР» (3) и предназначено в рамках контракта №22 от 05.07.2022 (4) для маркировки женской одежды.

Вместе с тем, один представленный контракт на поставку товаров, произведенных третьим лицом, при отсутствии данных как об объемах их дальнейшей реализации, так и об известности самого обозначения «Dobrovolskaya» и его ассоциировании с ООО ТПК «МИР», не позволяет сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации продукции заявителя, в частности, товаров 25 класса МКТУ «одежда».

С учетом вышеизложенного у коллегии не имеется оснований для вывода о приобретении заявленным обозначением, состоящим из распространенной русской фамилии, различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг 14, 18, 25, 26, 35 классов МКТУ согласно требованиям пункта 35 Правил, а, значит, оно является неохраняемым, исходя из положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных в оспариваемом решении Роспатента аргумента о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (услуг) 18, 25, 26, 35 классов МКТУ в связи с его ассоциированием с Евгенией Добровольской, то он не подтверждается документально.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Следует констатировать, что Евгения Владимировна Добровольская (род. 26 декабря 1964, Москва, СССР) действительно является известной советской и

русской актрисой театра, кино и дубляжа, народной артисткой Российской Федерации (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Добровольская_Евгения_Владимировна; <https://www.kinopoisk.ru/name/231494/?ysclid=lbwkvgrt5o541719516>).

Вместе с тем, какими-либо данными о том, что помимо творческой деятельности Добровольская Е.В. осуществляет производство товаров или услуг под обозначением «Dobrovolskaya» или «Добровольская», у коллегии не имеется. Следовательно, в данном деле не усматривается наличия обстоятельств, позволяющих говорить о том, что на дату приоритета заявленного обозначения у потребителей сложились представления о том, что оно ассоциируется исключительно с актрисой Добровольской Е.В.

В этой связи коллегия не располагает доказательствами несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров (услуг).

Следует упомянуть, что информация об упомянутом известном лице – Добровольской Е.В., свидетельствует только в пользу вышеизложенного довода об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности в рамках требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2022.